



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Resolução – Registro de marca em regime de cotitularidade

Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Portaria INPI/DIRMA nº 03, de 21 de maio de 2019, acompanhadas das respectivas respostas.

Sumário

Manifestações ao artigo 1º	6
PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE SOUSA	6
International Trademark Association (INTA)	7
Manifestações ao artigo 2º	8
PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE SOUSA	8
International Trademark Association (INTA)	9
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	10
Manifestações ao artigo 3º	11
International Trademark Association (INTA)	11
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	12
Manifestações ao artigo 4º	13
Ricardo Frederico Nicol	13



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	14
International Trademark Association (INTA)	15
DA FONTE, ADVOGADOS S/C	16
Manifestações ao artigo 5º	17
Ricardo Frederico Nicol	17
International Trademark Association (INTA)	18
Manifestações ao artigo 6º	19
Ricardo Frederico Nicol	19
International Trademark Association (INTA)	20
Manifestações ao artigo 7º	21
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos - PróGenéricos	21
International Trademark Association (INTA)	22
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	24
Manifestações ao artigo 8º	26
International Trademark Association (INTA)	26
Manifestações ao artigo 9º	27
International Trademark Association (INTA)	27



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 10º	28
Ricardo Frederico Nicol	28
International Trademark Association (INTA)	29
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	31
Manifestações ao artigo 11.....	32
Ricardo Frederico Nicol	32
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	33
International Trademark Association (INTA)	34
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	36
Manifestações ao artigo 12.....	38
Adalberto de Souza Filho	38
International Trademark Association (INTA)	39
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	40
Manifestações ao artigo 13.....	41
Ricardo Frederico Nicol	41
Adalberto de Souza Filho	42



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)	43
Manifestações ao artigo 14.....	44
Ricardo Frederico Nicol	44
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	45
International Trademark Association (INTA)	46
Manifestações ao artigo 15.....	47
GRUPO NC.....	47
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	48
International Trademark Association (INTA)	49
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	51
Manifestações ao artigo 16.....	52
Ricardo Frederico Nicol	52
International Trademark Association (INTA)	53
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	54
Manifestações ao artigo 17.....	55
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	55
International Trademark Association (INTA)	56



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	57
Manifestações ao artigo 18.....	58
GRUPO NC.....	58
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	59
International Trademark Association (INTA)	60
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	61
Manifestações ao artigo 19.....	63
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	63
International Trademark Association (INTA)	64
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	65
Outras Manifestações	67
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI	67



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Manifestações ao artigo 1º

PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE SOUSA

Proposta	Resposta
Sugestão: ADESÃO DE NOVO TITULAR/COTITULAR. Justificativa: Deverá haver petição de adesão de novo titular em processos já em andamento no INPI. De certo, haverá mudanças nas relações entre os co-titulares e isso deverá ser averbado no INPI também.	Sugestão recusada. A inclusão de titulares em um pedido ou registro de marca deverá ser realizada por meio de uma petição de transferência e já se encontra disciplinada no art. 16 (renumerado como art. 13) da Resolução: <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 1º. Disciplinar o regime de cotitularidade em registro de marca Justificativa: A INTA recomenda que a co-titularidade ou titularidade conjunta de direitos de marca seja estendida a pedidos e registros já existentes, para que se acomode melhor modelos de negócios e transações mais complexos. Essa extensão a pedidos e registros já existentes deve ser expressamente autorizada pela Resolução. A INTA compreende que a co-titularidade pode ser regulada por contratos bastante complexos, fora do escopo da jurisdição do INPI, já que as partes têm liberdade para contratar e podem disciplinar o escopo dos direitos dos co-titulares. A INTA sugere, respeitosamente, que os procedimentos envolvendo o registro ou a cessão de marcas sejam simples, diretos e expeditos.	Sugestão recusada. A inclusão de titulares em um pedido ou registro de marca já existente deverá ser realizada por meio de uma petição de transferência e já se encontra disciplinada no art. 16 (renumerado como art. 13) da Resolução: <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 2º

PAULO ROGÉRIO CARVALHO DE SOUSA

Proposta	Resposta
Sugestão: Vedação à oposição aos COTITULARES Justificativa: Sendo um titular denominado co-titular, não poderá este solicitar oposição ao processo que o mesmo figure como par. OU PODERÁ?	Sugestão recusada. Não há fundamentação legal para limitar o direito ao peticionamento de oposições, ainda que apresentada por um dos cotitulares do pedido em questão.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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 Justificativa: A INTA recomenda que a Resolução deixe espaço para que o INPI decida aceitar protocolo por vias alternativas, caso houver necessidade (por exemplo, se o sistema de protocolo eletrônico estiver indisponível e houver uma data de prioridade prestes a expirar).	Sugestão aceita. O parágrafo único foi alterado para: <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput e do parágrafo único do artigo 2º, como segue: 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. Parágrafo único. Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca em regime de cotitularidade se dará exclusivamente por meio eletrônico, salvo quando houver justa causa ou necessidade de prover a conservação de direitos. Justificativa: A proposta de alteração no caput do artigo tem por finalidade definir com mais clareza os direitos em regime de cotitularidade. Demais disso, as Associações entendem que, 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 assegurar o direito da parte, evitando o seu perecimento, a critério do peticionante.	Sugestão parcialmente aceita. O parágrafo único foi alterado para: <i>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.</i> Ademais, Não cabe ao INPI a anotação dos percentuais de titularidade referentes ao registro de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 3º

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput do artigo 3º, como segue: 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. Justificativa: Essa proposta de alteração tem por finalidade uma melhor definição dos direitos em regime de cotitularidade.	Sugestão recusada. Não cabe ao INPI a anotação dos percentuais de titularidade referentes ao registro de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 4º

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 4º Todos 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, nos termos do artigo 128 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, a LPI. Justificativa: 1) A palavra “todos” objetiva reforçar que cada um dos titulares devem atender as condições exigidas. 2) A citação da lei objetiva reportar-se à legislação sob à qual deve ser interpretado.	Sugestão recusada. Considera-se a redação suficientemente clara. Na medida em que o artigo já expõe o conteúdo do art. 128 da Lei 9.279/1996, entende-se desnecessária a remissão sugerida.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 4º Ao menos um dos 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. Justificativa: Para melhor gestão da cotitularidade.	Sugestão recusada. O disposto na Lei 9.279/1996 aplica-se de forma indistinta a todos os cotitulares ou requerentes de um registro ou pedido de registro de marca, inclusive as previsões do art. 128, que determina que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: A INTA registra que a proposta de Resolução prevê que todos os co-titulares atuem em uma área “compatível” com o escopo dos serviços ou produtos reivindicados pela respectiva marca. A INTA respeitosamente sugere que seria recomendável esclarecer um pouco mais o escopo e a extensão do termo “compatível”, de modo a evitar incertezas para os titulares das marcas. Nesse sentido, a INTA recomenda um entendimento aberto e flexível do termo “compatível” e do requisito de “controle direto e indireto”, para evitar restrições além do necessário. Uma interpretação estrita da provisão legal correspondente, parcialmente reproduzida na proposta de Resolução, pode ter um efeito impeditivo indesejado para o desenvolvimento de novos modelos de negócios nos quais um ou mais co-titulares não estão engajados no exato mesmo campo de produtos e serviços (e.g.: investidores, start-ups, etc).	Sugestão parcialmente aceita. Alterada redação para: <i>Art. 4º Os requerentes de registros de marca em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e lícitamente 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.</i> No exame da legitimidade para requerer pedidos de registro de marca, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios descritos no Manual de Marcas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DA FONTE, ADVOGADOS S/C

Proposta	Resposta
Sugestão: 4º Ao menos um dos requerentes de registros de marca em regime de cotitularidade deve 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. Justificativa: Esta sugestão de alteração busca evidenciar a possibilidade de que um dos cotitulares exerça apenas parte das atividades designadas nas especificações, permitindo que os cotitulares tenham atividades complementares e distintas entre si, desde que abrangendo conjuntamente todas as especificações designadas. Esta lógica já está contemplada no Art. 18 desta Resolução, que dispõe que “não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca”. Isto é, em relação a cada atividade designada no pedido de registro, há necessidade de exercício efetivo por apenas um dos cotitulares. Dessa forma, não é necessário que todos os cotitulares exerçam, simultaneamente, todas as atividades contempladas pelo pedido de registro, o que inviabilizaria a formação de parcerias entre cotitulares com atividades distintas e complementares.	Sugestão recusada. O disposto na Lei 9.279/1996 aplica-se de forma indistinta a todos os cotitulares ou requerentes de um registro ou pedido de registro de marca, inclusive as previsões do art. 128, que determina que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Manifestações ao artigo 5º

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Pode ser suprimido Justificativa: O conteúdo do artigo já está no 4º, podendo ser suprimido.	Sugestão parcialmente aceita. O artigo foi suprimido, tendo em vista a inclusão de novo artigo (numerado como art. 6º) que determina que não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 5º Os requerentes de registros de marca coletiva em regime de cotitularidade devem ser pessoas jurídicas representativas de coletividade. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 6º

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Pode ser suprimido. Justificativa: O conteúdo do artigo já está no 4º, podendo ser suprimido.	Sugestão recusada. Enquanto o artigo 4º refere-se à legitimidade para requerer marca, de acordo com o art. 128, §1º, da Lei 9.279/1996, o artigo 5º reproduz o contido no art. 128, §3º, que versa especificamente sobre a legitimidade para requerer marca de certificação. Não há, portanto, redundância entre os artigos.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 7º

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos - PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 7º Exceto conforme previsto no Parágrafo Único do art. 11 desta Resolução, 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. Justificativa: Para melhor gestão da cotitularidade.	Sugestão aceita. Redação do art. 7º (renumerado como art. 16), <i>caput</i>, alterada para: <i>Art. 16. Ressalvada 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 qualificado.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: A INTA compreende que esse artigo traz consequências de suma importância para requerentes e titulares de marcas, e que o INPI deve dispender o tempo necessário para desempenhar profunda revisão e dar a devida consideração a todos os pontos de vista e problemas envolvidos. A INTA sugere ainda que, como princípios gerais, um dos co-titulares possa desempenhar todos os atos necessários à manutenção e defesa dos direitos de marca seja de um registro ou pedido de registros. E que esses atos beneficiem aos demais co-titulares. E que, ao contrário, atos dispositivos de um dos titulares que implique restrição, limitação, ou perda de direitos devem requerer consentimento de todos os demais. De acordo com isso, a INTA recomenda que a proposta de Resolução preveja	Sugestão recusada. Todos os atos deverão ser praticados com a anuência / assinatura de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos representantes. Mesmo a prática de ato que, em princípio, seja necessário à manutenção e defesa dos direitos da marca, quando praticado insatisfatoriamente por apenas um dos cotitulares ou requerentes, pode resultar em prejuízo ao direito e, consequentemente, aos demais cotitulares ou requerentes. Por exemplo, um recurso mal fundamentado, uma comprovação de uso insuficiente referente a um requerimento de caducidade ou uma exigência não cumprida satisfatoriamente podem gerar consequências prejudiciais ao pedido ou registro. Por fim, acrescentamos que no Parecer n. 00004/2019/CGPI-PFE-INPI/PGF/AGU, referente à análise quanto à legalidade desta minuta, não foi indicado óbice jurídico ao referido dispositivo.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

que atos desempenhados por um dos co-titulares para manter, defender e conservar a validade dos registros de marca – mesmo que esses co-titulares não performem os atos requeridos (i. e.: prorrogação, declaração de uso, defesa do pedido contra oposição ou de um registro contra cancelamento e etc.) – devem ser expressamente previstos e permitidos, e devem beneficiar os co-titulares remanescentes.

Atos que impliquem restrição, limitação ou perda de direitos (como renúncia, pedido de desistência, restrição ou limitação de um registro ou pedido existente, etc.) devem requerer o consentimento de todos os co-titulares.

Ademais, e como regra geral, a INTA estabelece que, performando suas funções de controle sobre os registro e pedidos de registro de marcas sob um regime de co-titularidade, o INPI deve rever e decidir pela conformidade com as regras e regulações aplicáveis, mas deixem às partes a regulação dos problemas substantivos de seus relacionamentos internos, de acordo com a autonomia das partes e os princípios de liberdade e autonomia contratuais.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput, renumeração do parágrafo único, e inclusão de parágrafo 2º, no artigo 7º, como segue: 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. Parágrafo único. §1º - Quando praticados pelos cotitulares ou requerentes, os atos deverão ser assinados por todos, ou por um destes com poderes para representar os demais. §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. Justificativa: As Associações não poderiam deixar de chamar a atenção para entraves que poderão ocorrer na prática para os cotitulares, considerando a possibilidade de	Sugestão aceita parcialmente. Redação do art. 7º (renumerado como art. 16) alterada para: <i>Art. 16. Ressalvada 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 qualificado.</i> <i>§1º Quando não praticados por procurador único, os atos deverão ser assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores.</i> <i>§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.</i> Ademais, Todos os atos deverão ser praticados com a anuência / assinatura de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos representantes. Mesmo a prática de ato que, em princípio, seja necessário à manutenção e defesa dos direitos da marca, quando praticado insatisfatoriamente por apenas um dos



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

conflitos de interesse por parte de um procurador em relação a um ou mais cotitulares e, ainda, a condição financeira destes. Na prática, é possível que um ou mais cotitulares não tenham condições de arcar com os honorários de um determinado procurador, o que poderia colocá-los em condição de hipossuficiência ou prejudicar, injustamente, aquele que quer preservar o seu direito.

Ademais, na ausência de previsão legal expressa do regime de cotitularidade na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), deve-se recorrer necessariamente à lei geral que rege o regime do condomínio geral voluntário e sua administração, no que compatível com o regime da Propriedade Industrial. O condomínio geral está previsto no Código Civil, em particular nos artigos 1314 e seguintes.

cotitulares ou requerentes, pode resultar em prejuízo ao direito e, consequentemente, aos demais cotitulares ou requerentes.

Por exemplo, um recurso mal fundamentado, uma comprovação de uso insuficiente referente a um requerimento de caducidade ou uma exigência não cumprida satisfatoriamente podem gerar consequências prejudiciais ao pedido ou registro.

Por fim, acrescentamos que no Parecer n. 00004/2019/CGPI-PFE-INPI/PGF/AGU, referente à análise quanto à legalidade desta minuta, não foi indicado óbice jurídico ao referido dispositivo.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Manifestações ao artigo 8º

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 8º Cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar o disposto no art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 9º

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 10º

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: §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, devendo ser observado o que preconiza o Manual de Marcas, no item 5.17, Convivência entre marcas. Justificativa: É importante reforçar que a registrabilidade continua seguindo as regras do item 5.17, pois os titulares desejam dar uma interpretação que afaste a regra do Manual.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução. Os acordos de coexistência apresentados serão analisados conforme disposições do Manual de Marcas. Ademais, as hipóteses em que a registrabilidade de um sinal como marca depende de consentimento não se limitam a acordos de coexistência. Referem-se também, por exemplo, aos casos de autorização para registro de nome civil.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: A INTA registra que, com as provisões acima, para o propósito da análise de conflito entre marcas, um pedido de registro ou registro de titularidade de um dos co-titulares de um pedido serão analisados como pedido de terceiro. Isso quer dizer que, de acordo com a proposta de Resolução, não se pode inferir que houve consentimento tácito ou autorização pelo co-titular, dono de um registro prévio conflitante. A proposta de regulação não menciona se um acordo de coexistência ou consentimento seria suficiente para superar um conflito potencial. A existência de uma marca similar ou idêntica sob a titularidade de um co-titular na mesma classe pode não necessariamente engendrar conflito quando os	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução. Os acordos de coexistência apresentados serão analisados conforme disposições do Manual de Marcas. Ademais, as hipóteses em que a registrabilidade de um sinal como marca depende de consentimento não se limitam a acordos de coexistência. Referem-se também, por exemplo, aos casos de autorização para registro de nome civil.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

produtos ou serviços não forem idênticos. Além disso, os co-titulares da marca anterior podem consentir livremente ao uso e registro de uma marca idêntica ou similar, sendo altamente recomendado que acordos de coexistência e cartas de consentimento sejam levadas em consideração para eliminar a potencialidade de conflito.

Portanto, a INTA, respeitosamente, sugere que seria recomendável, para evitar incertezas para os titulares das marcas, esclarecer se o acordo de consentimento ou coexistência celebrado com os co-titulares de um pedido de registro de terceiro seria suficiente para evitar ou superar o conflito em potencial.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput do artigo 10º, como segue: 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. Justificativa: Acreditamos ser fundamental estar expresso que as hipóteses de não incidência do art. 124, XIX, da LPI, nos demais casos, também estejam disponíveis para casos de cotitularidade.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado em normativo referente ao exame de pedidos com uma única classe, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução. A formação de grupo econômico e os acordos de coexistência apresentados e serão analisados conforme disposições do Manual de Marcas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 11

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 11 A oposição ou nulidade administrativa será conhecida ainda que apresentada somente por um dos titulares do direito alegado. Parágrafo único: Nos casos de oposição ou de nulidade administrativa fundamentados 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, nos termos do art. 158 da LPI. Justificativa: A lógica do artigo está invertida: apresenta o caso específico primeiro, para em um parágrafo único, detalhar a regra geral.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do art. 11, renumerado como art. 9º, para: <i>Art. 9º 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.</i> <i>Parágrafo único. A oposição baseada no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 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.</i> Uma vez que o artigo já expõe o conteúdo do art. 158 da Lei 9.279/1996, entende-se desnecessária a remissão sugerida.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: 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 fundamentada em qualquer art. da Lei nº 9.279, de 1996 será conhecida ainda que apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado. Justificativa: Para melhor esclarecer a normativa.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do art. 11, renumerado como art. 9º, para: <i>Art. 9º 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.</i> <i>Parágrafo único. A oposição baseada no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: A INTA registra que, em casos de oposição ou requerimentos nulidade, estes podem ser protocolados por apenas um dos co-titulares. A INTA sugere, ademais, que seria recomendável esclarecer na proposta de regulação, se uma oposição ou requerimento de nulidade iniciado por um dos co-titulares, no caso de ser bem-sucedido, beneficiaria aos demais. A INTA recomenda ainda a inversão do parágrafo único para o caput do artigo 11 para estabelecer que “a oposição, procedimento administrativo de nulidade ou petição protocolada em um caso de terceiro em defesa de um determinado direito em co-titularidade deve beneficiar os demais co-titulares sem haver necessidade de prévio ou expresse consentimento.” Considerando que o atual caput do art. 11 é expressamente previsto pela legislação de PI, não há a necessidade de o manter na Resolução (“A oposição ou	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do art. 11, renumerado como art. 9º, para: <i>Art. 9º 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.</i> <i>Parágrafo único. A oposição baseada no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 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.</i> A manutenção do art. 11, renumerado como art. 9º, é necessária para estabelecer que o depósito do pedido de registro de que tratam a oposição baseada no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996 deverá ocorrer em nome de todos os titulares do direito alegado.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

nulidade administrativa baseada no parágrafo XXIII do art., 124 ou do art. 126 da Lei 9.279/96 só serão levados a cabo quando for provado, em 60 (sessenta) dias após o protocolo, que um pedido de registro foi protocolado em nome de todos os co-titulares do direito alegado.”) podendo ser dita disposição excluída da Resolução.	
---	--



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Substituição do artigo 11, pela nova redação de caput e parágrafo único, como segue: 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. 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.	Sugestão aceita. Alterada a redação do art. 11, renumerado como art. 9º, para: <i>Art. 9º 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.</i> <i>Parágrafo único. A oposição baseada no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa:

Acreditamos que a inversão proposta seja necessária, na medida em que o parágrafo único trazia a regra geral, ao passo que o caput a hipótese específica, o que dificultava a compreensão do alcance da norma.

Quanto ao caput, acreditamos que a regra deva igualmente se estender ao requerimento de caducidade, ainda que o legítimo interesse se fundamente em direito ou expectativa de direito sob o regime de condomínio.

Ademais, quanto à redação do parágrafo único, faltou a inserção da previsão da hipótese de impugnação fundamentada em direito de precedência.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 12

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: 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 o(s) ex-titular(es) da marca extinta integrar(em) o conjunto de depositantes. Justificativa: Ao propor a alteração de “todos os cotitulares” para “ex-titulares”, a intenção é dar permissão para que 1 (um) único ex-titular de marcas coletivas e de certificação extintas há menos de 5 anos possa integrar o conjunto de cotitulares depositantes. O trecho da Minuta “...quando todos os cotitulares da marca extinta...”, dá a entender que a possibilidade de novo registro antes dos cinco anos da extinção seria possível para terceiros somente se os titulares anteriores existissem em regime de cotitularidade. E se for um único ex-titular, não poderá integrar um conjunto de cotitularidade com terceiros?	Manifestação prejudicada, tendo em vista a exclusão do referido artigo.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput do artigo 12, como segue: 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, ainda que, no conjunto de novos depositantes, figurem terceiros. Justificativa: Acreditamos que a redação original era de difícil interpretação, já que a marca, nessa hipótese, não será registrada em nome de terceiros, mas em nome dos titulares originais, ao lado de terceiros, se for o caso.	Manifestação não conhecida, tendo em vista a exclusão do referido artigo.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 13

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 13. O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos no artigo 129 da Lei nº 9.279, de 1996. Justificativa: A LPI trata do direito do usuário anterior em diversos artigos (45, 110 e 129).	Sugestão recusada. Considera-se a redação suficientemente clara, não sendo necessária a remissão sugerida.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos no Art. 129, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996. Justificativa: Parece-me adequado indicar o artigo da LPI que estabelece a precedência ao registro.	Sugestão recusada. Considera-se a redação suficientemente clara, não sendo necessária a remissão sugerida.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 14

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 14. Todos os cessionários deverão atender aos requisitos legais para requerer o registro ou pedido de registro de marca objeto da transferência, nos termos do art. 134 e do art 135, ambos da Lei nº 9.279, de 1996. Parágrafo único. Não atendido o disposto no caput, a transferência será indeferida. Justificativa: A palavra “todos” objetiva reforçar que cada um dos titulares devem atender as condições exigidas A citação da lei objetiva reportar-se à legislação sob à qual deve ser interpretado.	Sugestão recusada. Considera-se a redação suficientemente clara. Na medida em que os artigos 14 (renumerado como art. 11) e 15 (renumerado como art. 12) já expõem o conteúdo dos artigos 134 e 135 da Lei 9.279/1996, entende-se desnecessária a remissão sugerida.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 14. Ao menos um dos Os cessionários deverá atender atender aos requisitos legais para requerer o registro ou pedido de registro de marca objeto da transferência. Justificativa: Para melhor gestão da cotitularidade.	Sugestão recusada. O disposto na Lei 9.279/1996 aplica-se de forma indistinta a todos os cotitulares ou requerentes de um registro ou pedido de registro de marca, inclusive as previsões do art. 134, que determina que o pedido e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para tal.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: A INTA se refere aos comentários acima relacionados ao Art. 4 da proposta de Resolução quanto às condições impostas aos co-titulares relacionadas ao pedido de registro e ao registro de marca. Como alhures mencionado, a INTA respeitosamente sugere que seria aconselhável esclarecer o escopo e extensão do termo “compatíveis”, para evitar incertezas para os titulares das marcas registradas. Uma interpretação restritiva da previsão legal correspondente, parcialmente reproduzida na proposta de Resolução, pode ter um efeito desestimulante indesejado para o desenvolvimento de novos modelos de negócios em que um ou mais dos co-titulares não estejam exatamente na mesma área de produtos ou serviços (e. g. investidores, start-ups, etc). Ademais, a INTA sugere também que não está claro na proposta de Resolução se a co-titularidade será permitida em relação aos pedidos de registro e registros existentes. A INTA recomenda que esse ponto seja esclarecido.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução. No exame da legitimidade para requerer pedidos de registro de marca serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios descritos no Manual de Marcas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 15

GRUPO NC

Proposta	Resposta
Sugestão: Sugestão: que seja publicada uma exigência para regularização antes do cancelamento/arquivamento. Justificativa: Dar ciência ao cedente de que o INPI entendeu que existe sobreposição de produtos ou serviços entre as classes cedidas e aquelas que ainda permaneceram sob a titularidade do cedente, para que este possa fazer as regularizações necessárias.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução. No exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interposição de recurso contra o arquivamento ou cancelamento de ofício de pedido ou registro de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Sugestão: que seja publicada uma exigência para regularização antes do cancelamento/arquivamento. Justificativa: Dar ciência ao cedente de que o INPI entendeu que existe sobreposição de produtos ou serviços entre as classes cedidas e aquelas que ainda permaneceram sob a titularidade do cedente, para que este possa fazer as regularizações necessárias.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução. No exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interposição de recurso contra o arquivamento ou cancelamento de ofício de pedido ou registro de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: A INTA está ciente dos termos do art. 135 da legislação brasileira de PI, que estabelece que “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”. A INTA respeitosamente sugere que, no contexto de um sistema multi-classes (como aquele sendo considerado pelo INPI sob uma proposta de Resolução diferente), o fato de dois produtos pertencerem à mesma classe não constitui ou imediatamente antecipa uma conexão ou similaridade ou afinidade. Portanto, em um sistema multi-classes, há também a possibilidade de haver duas marcas na mesma classe, mas com especificação específica ou suficientemente distinta. Assim, esta previsão poderia implicar na exigência de sempre ser necessária a cessão de todo o pedido ou registro de marca para evitar risco de cancelamento ou abandono (em uma cadeia de produtos ou serviços reputados semelhantes ou	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução. No exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interposição de recurso contra o arquivamento ou cancelamento de ofício de pedido ou registro de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

afins). A INTA recomenda que haja clareza nesse dispositivo, particularmente para esclarecer o escopo do que é de fato entendido como produto ou serviço similar para que o sistema multi-classes funcione de maneira congruente com a possibilidade de dividir o pedido ou registro assim como a cessão de direitos.

Ademais, uma penalidade tão gravosa quanto à prevista no Art. 15 deve ser claramente definida, para prover segurança jurídica aos titulares em suas cessões de direitos de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do artigo 15, como segue: 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, salvo nas hipóteses de acordo de coexistência ou de cedentes e cessionárias que integrem o mesmo grupo econômico. Justificativa: 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 cotitularidade.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação já é tratado no Manual de Marcas, não sendo objeto da presente Resolução. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução. No exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interposição de recurso contra o arquivamento ou cancelamento de ofício de pedido ou registro de marca.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 16

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: 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 uma petição por cessionário. Justificativa: Texto vago: serão quantas petições, uma por titular? E se for indeferida somente a cessão para um titular, a petição será indeferida no todo? Se for uma petição só, haverá uma taxa para cada titular? Haverá um recurso só? Atenção para a taxa de retribuição dos serviços de cotitularidade e multiclasse (vai multiplicar o serviço).	Sugestão recusada. O Manual de Marcas determinará que a anotação de transferência de titularidade de registros ou pedidos de registro de marca poderá ser requerida por meio de petição única, que compreenda a inclusão e/ou exclusão de mais de um cotitular ou requerente. Não se considera necessário explicitar tal informação nesta Resolução. Questões relativas à retribuição serão definidas em normativo específico, que atualizará a tabela de retribuição.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do artigo 16, como segue: 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. Justificativa: Essa proposta de alteração tem por objetivo assegurar, de forma explícita, a todos o direito à cotitularidade, evitando-se assimetrias.	Sugestão recusada. O art. 16 não limita a anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes aos pedidos de registro de marca depositados na vigência da Resolução. A alteração sugerida não é necessária.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 17

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: 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, decisão judicial ou arbitral ou previsão contratual. Justificativa: Para melhor gestão da cotitularidade.	Sugestão parcialmente aceita. Alteração da redação do artigo 17, renumerado como art. 14, para: <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do artigo 17, como segue: 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. Justificativa: A finalidade dessa proposta é a de facilitar o trâmite do processo de anotação também por determinação judicial. Com isso, serão evitadas dúvidas naqueles casos em que foi necessário recorrer ao judiciário para determinar a legitimidade para requerer a anotação de transferência.	Sugestão aceita. Alteração da redação do artigo 17, renumerado como art. 14, para: <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 18

GRUPO NC

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Sugestão: “Na hipótese de alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas poderão se aplicar a apenas um dos cotitulares”. Justificativa: Considerando nosso ramo de atividade, farmacêutica, eventualmente poderemos ter uma marca de medicamento (classe 5) de cotitularidade de duas ou mais empresas, porém apenas uma poderá ter o registro sanitário daquele produto, ou seja, apenas uma empresa poderá alegar que não está usando a marca ainda pois está aguardando autorização da agência regulatória.	Sugestão parcialmente aceita. Alteração da redação do artigo 18 (renumerado como art. 15) para: <i>Art. 15. Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca.</i> <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Sugestão: “Na hipótese de alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas poderão se aplicar a apenas um dos cotitulares”. Justificativa: Considerando nosso ramo de atividade, farmacêutica, eventualmente poderemos ter uma marca de medicamento (classe 5) de cotitularidade de duas ou mais empresas, porém apenas uma poderá ter o registro sanitário daquele produto, ou seja, apenas uma empresa poderá alegar que não está usando a marca ainda pois está aguardando autorização da agência regulatória.	Sugestão parcialmente aceita. Alteração da redação do artigo 18 (renumerado como art. 15) para: <i>Art. 15. Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca.</i> <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: 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. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do artigo 18, como segue: 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. Justificativa: A questão ora colocada é bastante sensível. A caducidade, por ser uma verdadeira sanção à inatividade, deve ser interpretada de forma restritiva. Havendo fato impeditivo ao uso efetivo da marca por qualquer um dos cotitulares, o direito do co-titular deve ser preservado, pois que autônomo. Ademais, é comum que o uso da marca objeto de cotitularidade seja objeto de regras interpartes. Nessas hipóteses, pode ser frequente que o uso só se opere se todos puderem utilizar a marca simultaneamente (ex. uma banda de música) ou que um dos cotitulares seja designado como o seu usuário efetivo (Ex. um contrato de desenvolvimento de projetos conjuntos entre Universidades e Empresas Privadas).	Sugestão parcialmente aceita. Alteração da redação do artigo 18 (renumerado como art. 15) para: <i>Art. 15. Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca.</i> <i>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.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Nesses casos, o impedimento de um dos cotitulares é suficiente a inviabilizar o uso da marca em si, não sendo reflexo do melhor direito sancionar os cotitulares que não a utilizaram por razões legítimas, ainda que o mesmo impedimento não seja enfrentado pelos demais.	
--	--



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 19

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 19. Os pedidos de anotação de limitação ou ônus deverão indicar se a limitação ou ônus atinge todos os cotitulares ou apenas parte deles. Justificativa: Para melhor gestão da cotitularidade.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: <i>[Não foi apresentada justificativa]</i>	Manifestação não conhecida. Não foram apresentadas sugestões ou justificativas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do artigo 19, como segue: Art. 19. Esta Resolução entra em vigor em 90 dias da na data de sua publicação. Justificativa: A presente resolução traz significativa inovação no sistema de marcas, a qual pode tornar o processamento de um pedido de registro bastante mais complexo. Além disso, considerando que 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. Assim, é mister que os administrados tenham tempo para se adaptar ao novo sistema, seja do ponto de vista prático, como exposto acima, seja do ponto de vista jurídico e estratégico, permitindo a todos que examinem as vantagens e desvantagens do sistema, diante das regras definitivas a serem eventualmente definidas por essa autarquia. Por fim, vale observar que a entrada em vigor imediata de uma resolução com tamanho impacto viola substantivamente os preceitos analogicamente aplicáveis	Manifestação não conhecida. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, versando sobre matéria estritamente administrativa.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

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. As três hipóteses estão evidentemente presentes no ato normativo em análise.	
---	--



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Outras Manifestações

Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIFI

Proposta	Resposta
Sugestão: A Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIFI é uma associação interamericana sem fins lucrativos, fundada em 1964, que congrega mais de 1.000 profissionais de diversos países, envolvidos com a Propriedade Intelectual. Dentre seus objetivos, está a missão de promover o estudo, divulgação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das Leis de Propriedade Intelectual, buscando, sempre que possível a harmonização dos sistemas nacionais. A ASIFI busca, assim, auxiliar e incentivar os governos nacionais dos países americanos e as autoridades das organizações intergovernamentais no estudo das disposições legais em matéria de Propriedade Intelectual, abordando com eles as mudanças necessárias nos sistemas atuais, para alcançar o seu aperfeiçoamento e padronização, com as de outros países americanos, no intuito de encorajar que a proteção de tais direitos seja eficaz em todos os países. Diante desse cenário, tomamos conhecimento dos esforços do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI) em adaptar sua estrutura normativa à adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid. A ASIFI entende que o Protocolo de Madrid constitui mais uma ferramenta à	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 03, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

disposição dos empresários em diversos países e uma alternativa para a gestão de seu portfólio internacional de marcas, exigindo-se, contudo, que sejam bem assessoradas antes de utilizá-lo, para que possa lhe obter o máximo de proveito.

Com isso, ao tomar conhecimento das discussões havidas no âmbito da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) sobre a regulamentação, pelo INPI, do registro de marca em regime de cotitularidade, a ASIPI, vem informar, no âmbito da Consulta Pública instaurada por essa Autarquia, o seguinte:

A possibilidade de registro de marca em regime de cotitularidade é comum em diversos países, sendo tal hipótese explicitamente prevista para os registros internacionais realizados via Acordo e Protocolo de Madrid.

Considerando, pois, a experiência de outros países que já regulamentaram esse regime, cumpre-nos trazer as seguintes reflexões, que esperamos sejam consideradas nos estudos para a adoção desse regime no Brasil:

1) Embora o sistema de cotitularidade deva ser flexível, espelhando a realidade, é importante que haja clareza nos direitos e obrigações de cada um dos titulares, seja individual ou coletivamente, bem como se têm a faculdade de designar um representante para todos.

2) Há países, como o México, que exigem que o depósito venha acompanhado de acordo de cotitularidade ou copropriedade, em que pactuam regras claras em todos os aspectos do uso da marca, licença e eventuais pagamentos, dando mais clareza e publicidade ao regime. Como é um acordo entre as partes, os cotitularidades devem ter liberdade de pactuar suas condições e obrigações.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Esperamos ter colaborado com V.Exas. na análise de questão tão sensível e importante para o sistema de registro de marcas no Brasil.

A ASIPI oferece incondicional apoio às Associações Brasileiras que tenham como fito a defesa dos interesses da Propriedade Intelectual e se coloca, desde já, à disposição para informações adicionais que julguem oportunas.

Atenciosamente,