



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

Resolução – Divisão de registro e pedidos de registro de marca

Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Portaria INPI/DIRMA nº 04, de 21 de maio de 2019, acompanhadas das respectivas respostas.

Sumário

Manifestações ao artigo 1º	3
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	3
Manifestações ao artigo 2º	4
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	4
INTERFARMA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA	6
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	7
Manifestações ao artigo 3º	9
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	9
DA FONTE, ADVOGADOS S/C	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



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

Adalberto de Souza Filho	13
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	15
GRUPO NC	18
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	19
INTERFARMA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA	20
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	22
Manifestações ao artigo 5º	24
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	24
Outras Manifestações	26
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI	26
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	29



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

Manifestações ao artigo 1º

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 1º, como segue: Art. 1º Disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse. Justificativa: Como o próprio artigo 4, § 3, desta Resolução permite a divisão, ao menos para fins de transferência, de parte dos serviços e produtos descritos, entendemos que a Resolução não se restringe à divisão no sistema multiclasse, cabendo o ajuste do seu artigo 1º, para que reflita toda a extensão da Resolução proposta.	Sugestão aceita. Alterada a redação para: <i>Art. 1º Disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca.</i>



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

Manifestações ao artigo 2º

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 2º - O requerente poderá solicitar, nos termos desta Resolução, a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse. [estendida a possibilidade de divisão dos registros e pedidos de registro já existentes] [necessidade de fixação de prazo para divisão] [manutenção da data de depósito ou da prioridade para fixação da anterioridade junto aos pedidos ou registros divididos] Parágrafo único – qualquer peticionamento relativo à divisão de registro ou pedido de registro de marca se dará exclusivamente por meio eletrônico. [sugestão de supressão do parágrafo único] Justificativa: Artigo 2: A INTA alega, respeitosamente, que seria desejável que a disposição esclarecesse se o sistema introduzido pela minuta para permitir pedidos/registros divididos se aplicaria ou não aos pedidos e registros existentes. Seria desejável que o benefício fosse estendido tanto aos pedidos e registros de marcas pendentes já existentes quanto aos que forem depositados e/ou registrados após o início da vigência do Regulamento proposto.	Sugestão parcialmente aceita. Alteração do §1º do art. 2º para: <i>§1º O peticionamento relativo à divisão de registro ou pedido de registro de marca deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.</i> Incluído §2º com a seguinte redação: <i>§2º No registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão serão mantidos:</i> <i>I – a data de depósito e da prioridade, quando houver, do registro ou pedido original; e</i> <i>II – o período de vigência do registro original.</i> Ademais, Nos termos do art. 4º, §3º (renumerado como §2º), poderá o requerente transferir parte dos produtos ou serviços constantes de uma mesma classe, o que inclui os



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

Além disso, seria desejável que o Artigo 2 esclarecesse os prazos para que o solicitante ou titular da marca solicitasse a divisão de um pedido ou registro, respectivamente. A INTA recomenda que tal divisão possa ser solicitada a qualquer momento durante o processo de pedido de registro de marca ou de validade do registro de marca, desde que esses momentos não impeçam o direito de terceiros de apresentar oposições ou qualquer outra ação legal aplicável de maneira apropriada.

A INTA acrescenta que, a fim de proporcionar segurança jurídica, a minuta do Regulamento deve prever expressamente que os pedidos ou registros divididos, i) manterão a data original de depósito, e ii) manterão o benefício dos direitos de prioridade, caso a prioridade tenha sido reivindicada.

O Artigo 2 estabelece que o requerente pode solicitar a divisão de registros ou pedidos de registro de uma marca em um sistema multiclasse. A INTA acredita esta disposição necessite de mais esclarecimentos. A INTA acredita que a resolução deve incluir os prazos ou etapas processuais quando uma divisão possa ser solicitada pelo requerente ou titular. Além disso, o INTA acredita que um pedido de registro ou registro de classe única também possa ser dividido, mas a redação da Resolução pode ser interpretada como se essa possibilidade de dividir um pedido de registro ou registro estivesse disponível apenas para pedidos de registro ou registros em sistema multiclasse.

Parágrafo único, afirma que “Qualquer peticionamento relativo à divisão de registro ou pedido de registro de marca se dará exclusivamente por meio eletrônico”. A INTA recomenda, ainda, que se deixe espaço no regulamento para que o INPI decida aceitar o depósito por meios alternativos, em caso de necessidade (por exemplo, se o depósito eletrônico não estiver disponível e houver um prazo final).

registros e pedidos de registro existentes, depositados em apenas uma única classe. A divisão na hipótese de sobrestamento, por outro lado, restringe-se aos pedidos depositados em sistema multiclasse.

Não há necessidade de definição de prazos para solicitação da divisão.

No caso da divisão em caso de sobrestamento, a divisão poderá ser solicitada enquanto perdurar o sobrestamento do exame do pedido.

A divisão para fins de transferência poderá ser solicitada a qualquer tempo.



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

INTERFARMA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA

Proposta	Resposta
Sugestão: O requerente poderá solicitar, nos termos desta Resolução, a divisão de registros e pedidos de registro de marca, de sua titularidade, em sistema multiclasse. Justificativa: Contribuir para a tecnicidade do texto	Sugestão recusada. Qualquer ato praticado junto ao INPI é analisado quanto à legitimidade do requerente, de modo que não se considera necessário alterar a norma. Ademais, A divisão para fins de transferência poderá ser solicitada pelo cessionário, uma vez que a divisão e a transferência serão realizadas por meio de petição única.



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 2º, renumeração do parágrafo único, com alteração de sua redação, bem como inserção de parágrafo segundo ao artigo, como segue: Art. 2º O requerente titular poderá solicitar, nos termos desta Resolução, a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse, a qualquer tempo, desde que a marca objeto dos pedidos registros e pedidos de registro esteja livre de quaisquer ônus. Parágrafo único §1º. Qualquer peticionamento relativo à divisão de registro ou pedido de registro de marca se dará exclusivamente por meio eletrônico, salvo quando houver justa causa ou necessidade de prover a conservação de direitos. §2º A divisão originará pedido de registro ou registro divisional, sendo preservadas todas as informações e datas do pedido de registro ou registro de origem, conforme o caso. Justificativa: A própria Resolução proposta permite, para fins de transferência, a divisão de registros ou pedidos de registro em casos de uma única classe (v. art. 4º, § 3º).	Sugestão parcialmente aceita. Alteração do §1º para: <i>§1º O peticionamento relativo à divisão de registro ou pedido de registro de marca deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.</i> Incluído §2º no art. 2º com a seguinte redação: <i>§2º No registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão serão mantidos:</i> <i>I – a data de depósito e da prioridade, quando houver, do registro ou pedido original; e</i> <i>II – o período de vigência do registro original.</i> Ademais, Em relação ao <i>caput</i>, ressaltamos que a divisão para fins de transferência poderá ser solicitado pelo cessionário, uma vez que a divisão e a transferência serão realizadas por meio de petição única.



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

Assim, por força do princípio da isonomia, em sendo lícita a divisão de um pedido ou registro para fins de transferência, não seria possível vedar a sua divisão em outros momentos em que o seu titular entendesse estrategicamente desejável fazê-lo. Ademais, eventuais divisões de pedidos de registro ou de registro não poderiam ser aceitas em caso de ônus que recaia sobre o direito. Outrossim, 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 preservar o direito da parte, evitando o seu perecimento, a critério do peticionante. Por fim, deve ficar claro que o pedido de registro ou o registro divisional preservará as datas de prioridade de que gozava o pedido ou registro original.	Informamos também que a existência de ônus não limita o direito de petição do usuário nem o processamento da divisão. Se processada a divisão de pedido ou registro com anotação de limitação ou ônus, a mesma anotação será realizada no processo originado pela divisão. No exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a impossibilidade de dispor do registro, em caso de limitação ou ônus.
---	--



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 - Havendo sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão. Parágrafo único – a divisão originará um novo pedido de registro, relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário [esclarecimento sobre a extensão dos direitos fixados pela data de depósito ou da prioridade unionista reivindicada junto ao pedido ou registro original] [esclarecimento sobre a possibilidade de desistência ou renúncia do pedido em ou registro em uma ou mais classes em sistema multiclasse] Justificativa: Artigo 3. De acordo com os comentários da INTA sobre o Artigo 4 do regulamento proposto para pedidos de registro em sistema multiclasse, a INTA recomendaria respeitosamente esclarecer que o novo pedido de registro, resultante da divisão do pedido de registro principal, terá os mesmos direitos de prioridade e/ou data de depósito do pedido de registro principal. Além disso, segundo o sistema previsto no Artigo 3, parece que este originará apenas um novo registro, onde as demais classes que não foram objeto serão	Sugestão parcialmente aceita. Incluído §2º no art. 2º com a seguinte redação: <i>§2º No registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão serão mantidos:</i> <i>I – a data de depósito e da prioridade, quando houver, do registro ou pedido original; e</i> <i>II – o período de vigência do registro original.</i> Ademais, Em consonância com o parágrafo único do art. 3º da Resolução, a divisão originará apenas um novo pedido de registro, relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário. As classes nas quais ainda não seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário serão mantidas no pedido original. Não serão facultadas ao requerente outras modalidades de divisão que não as descritas na Resolução. De qualquer forma, o depósito de pedido de registro em sistema multiclasse não é obrigatório, isto é, poderá o requerente, se preferir,



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

abrangidas. A INTA também declara que os titulares das marcas que optam por dividir um pedido de registro de acordo com a faculdade concedida no Artigo 3, devem ter a liberdade de decidir se querem continuar com um pedido de marca único (“um novo pedido de registro”) referente às classes em que é possível tomar uma decisão final sobre a registrabilidade, ou buscar mais de um pedido de registro de marca (por exemplo, para registrar vários pedidos divididos para uma ou mais classes cada). No referido ponto, os requerentes devem ser autorizados a dividir o pedido de registro em um ou mais pedidos de registro separados.

depositar pedidos de registro separadamente para cada classe.

Por fim, uma vez que a Lei de Propriedade Industrial já determina a possibilidade de renúncia parcial e que a divisão de produtos e serviços em classes é instrumento meramente administrativo, não se considera necessário incluir nesta Resolução os dispositivos sugeridos. No caso dos pedidos em sistema multiclasse, a desistência ou renúncia parciais poderão ser referentes a classes inteiras. O Manual de Marcas apresentará mais detalhes sobre o peticionamento de renúncia total ou parcial.



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

DA FONTE, ADVOGADOS S/C

Proposta	Resposta
Sugestão: 3º: Havendo sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão. Parágrafo único. A divisão originará um novo pedido de registro, relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário. 3º- A: Havendo deferimento parcial do pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão. Parágrafo único. A divisão originará um novo pedido de registro, relativo às classes nas quais tenha havido deferimento total ou àquelas em que houve deferimento parcial e o depositante não pretenda apresentar recurso. Justificativa: Esta sugestão de adição do art. 3º-A busca harmonizar os procedimentos para divisão de pedidos de registro nos casos de sobrestamento e de deferimento parcial de pedido, permitindo a divisão dos pedidos e, conseqüentemente, a concessão de registro desde logo para as classes em que houve o deferimento, inclusive parcial. Assim, sugerimos que este entendimento prevaleça frente ao Art. 9º da Resolução nº 02 (Dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse), que afirma que na hipótese de interposição de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e do pagamento das contribuições.	Sugestão recusada. As únicas hipóteses em que a divisão de pedido de registro de marca em sistema multiclasse é permitida referem-se a: casos de sobrestamento em uma ou mais classes, que serão processados nos termos do art. 3º da Resolução; e casos de transferência parcial de titularidade, que serão processados nos termos do art. 4º da Resolução. Não serão facultadas ao requerente outras modalidades de divisão que não as descritas na 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: Alteração da redação do caput e do parágrafo único do artigo 3º, como segue: Art. 3º Havendo deferimento parcial ou sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão. Parágrafo único. A divisão originará um novo pedido de registro divisional, relativo às classes deferidas ou nas deferidas parcialmente que não forem objeto de recurso, bem como nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário. Justificativa: As alterações propostas permitirão que o pedido divisional tenha andamento normal nas classes em que não forem apontados empecilhos ou potenciais empecilhos ao seu registro.	Sugestão recusada. As únicas hipóteses em que a divisão de pedido de registro de marca em sistema multiclasse é permitida referem-se a: casos de sobrestamento em uma ou mais classes, que serão processados nos termos do art. 3º da Resolução; e casos de transferência parcial de titularidade, que serão processados nos termos do art. 4º da Resolução. Não serão facultadas ao requerente outras modalidades de divisão que não as descritas na Resolução.



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

Manifestações ao artigo 4º

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 4º Havendo indeferimento parcial do pedido de registro em uma ou mais classes reivindicadas no sistema multiclasse e/ou havendo restrição da especificação, poderá o requerente solicitar a sua divisão e apresentar o competente recurso. Parágrafo Único. A divisão originará um novo pedido de registro relativo às classes em que foi indeferido e/ou em que sofreu restrição da especificação, de modo que o pedido original prossiga em separado nas classes em que foi deferido ainda que o recurso se encontre carente de decisão. Justificativa: Proponho que o art. 4º passe a ter a redação sugerida ao lado. Dessa forma, o artigo 4º na Minuta passaria a ser o artigo 5º e assim sucessivamente. O indeferimento parcial em uma ou mais classes, com base no Art. 4º, § 3º, da Resolução 88/2013, ensejaria a possibilidade de o requerente solicitar a divisão do pedido, de modo a que se desse a concessão imediata do registro nas classes em que não se encontrassem obstáculos. Desse modo, o requerente teria a concessão imediata do registro nas classes sem obstáculos, sem necessidade de espera pela decisão do recurso contra os	Sugestão recusada. As únicas hipóteses em que a divisão de pedido de registro de marca em sistema multiclasse é permitida referem-se a: casos de sobrestamento em uma ou mais classes, que serão processados nos termos do art. 3º da Resolução; e casos de transferência parcial de titularidade, que serão processados nos termos do art. 4º da Resolução. Não serão facultadas ao requerente outras modalidades de divisão que não as descritas na Resolução.



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

indeferimentos parciais conforme disposto no Art. 9º da Resolução sobre o Sistema Multiclasse, sendo beneficiado em caso de necessidade de obtenção imediata do registro, como em situações de disputas judiciais, por exemplo.

Na eventualidade da reforma do indeferimento parcial, a concessão do registro seria feita separadamente. Consequentemente, o titular teria registros da marca com datas diferentes em classes distintas, todavia, isto não seria um problema, pois, hoje, no sistema monoclasse, isto é bastante comum.

No caso de acolhimento dessa proposta o Art. 9º da Resolução sobre o Sistema Multiclasse deverá ser excluído.



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 - O registro ou pedido de registro poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade. § 1º Para solicitar a divisão para fins de transferência de titularidade, o requerente deverá apresentar uma petição para cada registro ou pedido de registro. § 2º A divisão originará um novo registro ou pedido de registro, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade. § 3º Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constante de uma mesma classe. § 4º A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original. § 5º A divisão de registro ou pedido de registro de marca não será processada quando não forem atendidos os requisitos legais para a anotação da transferência Justificativa: Artigo 4. No que diz respeito à divisão de registros de marcas ou pedidos de registro para transferência de titularidade, a INTA observa que a disposição da minuta do Regulamento não regula ou esclarece se é necessário apresentar a	Sugestão recusada. A divisão para fins de transferência deverá ser solicitada por meio de serviço específico, que compreenderá tanto a divisão quanto a transferência. O serviço será detalhado operacionalmente no Manual de Marcas. Quanto à sugestão para os §§ 2º e 3º, destaca-se que as únicas hipóteses em que a divisão de pedido de registro de marca em sistema multiclasse é permitida referem-se a: casos de sobrestamento em uma ou mais classes, que serão processados nos termos do art. 3º da Resolução; e casos de transferência parcial de titularidade, que serão processados nos termos do art. 4º da Resolução. Não serão facultadas ao requerente outras modalidades de divisão que não as descritas na Resolução. No caso de divisão para fins transferência, a divisão originará apenas um novo pedido, relativo aos produtos e serviços objetos da transferência. No que se refere à sugestão para o § 4º, frisa-se que, no exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interpor recurso contra o arquivamento ou cancelamento de ofício de pedido ou registro de marca. Poderá ocorrer o cancelamento ou arquivamento de todo o processo (se composto por apenas uma classe) ou de toda uma classe (se o processo for



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

petição de divisão “antes” da Transferência, ou simultaneamente junto a petição de registro. Ou se a marca pode ser transferida (por contrato privado), e a divisão requerida apenas para fins de registro. Ou se é um pré-requisito para a validade da transferência. A INTA sugere, respeitosamente, que a minuta clarifique as referidas questões, a fim de proporcionar segurança jurídica aos titulares das marcas.

Artigo 4, §2 e §3. Semelhante ao que foi mencionado acima, a INTA recomenda, respeitosamente, que os titulares de marcas que optarem por dividir um pedido de registro ou registro de acordo com a faculdade concedida no Artigo 4 para fins de transferência de marca, devem ter a liberdade de decidir prosseguir com um ou mais pedidos de registro ou registros divididos.

Artigo 4, §4º. Em consonância com as observações apresentadas relativamente a minuta de Regulamento Multiclasse, a INTA reconhece a disposição segundo a qual a transferência incluirá produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou de abandono ex officio do registro ou pedido inicial.

A INTA está ciente do disposto no Artigo 135 da LPI, que estabeleceu que “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”.

INTA, respeitosamente, recomenda que, no âmbito de um sistema multiclasse, e de acordo com o TLT, o fato de dois produtos pertencerem à mesma classe não constitui ou imediatamente antecipa uma relação ou semelhança. Portanto, sob um sistema multiclasse, há também a possibilidade de haver duas marcas

multiclasse).

Caso sejam encontrados produtos ou serviços afins aos transferidos, o cancelamento recairá sobre toda a classe (multiclasse) ou sobre todo o processo (uniclasse), ainda que existam outros produtos ou serviços não afins.

Entretanto, não sendo encontrados produtos ou serviços afins, a classe (multiclasse) ou o processo (uniclasse) não serão objeto de arquivamento ou cancelamento de ofício.



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

idênticas na mesma classe, mas reivindicando produtos diferentes.

Ademais, esta disposição poderia implicar na obrigação de transferir sempre um pedido ou registro em sistema multiclasse em sua integralidade. Como, por exemplo, a transferência de um determinado produto ou serviço levaria à transferência de produtos ou serviços semelhantes; o que, por sua vez, levaria a novos produtos ou serviços sendo considerados semelhantes aos adicionais atribuídos; e assim por diante, até que todo o pedido ou registro precise ser atribuído para evitar o risco de cancelamento ou abandono. A INTA recomenda esclarecer a disposição proposta e, particularmente, esclarecer o escopo do que é entendido por produtos ou serviços similares para fazer com que o sistema multiclasse funcione congruentemente com a possibilidade de dividir pedidos de registro e registros, bem como com transferências de registro de direitos.

Além disso, uma penalidade da gravidade tal como prevista no Parágrafo 4 deve ser claramente definida, a fim de proporcionar segurança jurídica aos titulares de marcas em sua transferência de direitos de marca.



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

GRUPO NC

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo 4º: 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 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 04, 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 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: Parágrafo 4º: 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 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 04, 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 transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interpor 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

INTERFARMA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA

Proposta	Resposta
Sugestão: O registro ou pedido de registro poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade, mantendo-se a prioridade do registro ou pedido de registro de marca original para todos os pedidos ou registros divididos. Para solicitar a divisão para fins de transferência de titularidade, o requerente deverá apresentar uma petição para cada registro ou pedido de registro de marca. A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade. Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constante de uma mesma classe, hipótese em que será mantida a data da prioridade indicada no registro ou pedido de registro de marca de origem. A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original. Justificativa: Garantir que a prioridade seja mantida para todos os pedidos e/ou registros divididos. Aprimorar a redação. Garantir que a prioridade seja mantida para todos os pedidos e/ou registros em caso de transferência. Sugere-se a exclusão ou adequação da redação, uma vez que, da forma proposta,	Sugestão parcialmente aceita. Incluído §2º no art. 2º com a seguinte redação: <i>§2º No registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão serão mantidos:</i> <i>I – a data de depósito e da prioridade, quando houver, do registro ou pedido original; e</i> <i>II – o período de vigência do registro original.</i> Alterada a redação do art. 4, §2º (renumerado como §1º): <i>§1º A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.</i> Com respeito à exclusão do § 4º, destaca-se que, no exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a possibilidade de interpor 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

o INPI poderá forçar uma cessão de produtos ou serviços que o requerente não tem interesse em ceder, interferindo na sua liberdade econômica.

De modo geral, nada impede que um mesmo produto ou serviço, ainda que idênticos ou de mesma natureza, tenham marcas diferentes. O que não é aceitável é que a mesma marca identifique mais de um produto ou serviço na mesma classe, de titulares diferentes



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 dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, do artigo 4º, bem como a inclusão de um parágrafo 6º, como segue: (...) §2º A divisão originará um novo registros ou pedidos de registro divisionais, relativos aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade. §3º Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constantes de uma mesma classe, desde que solicitada a respectiva divisão dos registros ou pedidos de registro. §4º A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original, salvo nas hipóteses de acordo de coexistência ou de cedentes e cessionárias que integrem o mesmo grupo econômico. §5º A divisão dos registros ou pedidos de registro de marca não será processada quando não forem atendidos os requisitos legais para a anotação da transferência, devendo ser formulada exigência para que o requerente tenha a oportunidade de	Sugestão referente aos §§ 2º e 3º recusada. No que se refere à sugestão para os § 2º, a adoção da nomenclatura sugerida não é considerada adequada. Quanto ao § 3º, a transferência de parte dos produtos e serviços é a finalidade da solicitação de divisão do pedido ou registro de que trata o referido artigo, de modo que não se considera necessário alterar a norma. Manifestação referente aos §§ 4º, 5º e 6º 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 04, 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 transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios 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

suprir eventuais deficiências em seu pedido ou esclareça eventuais divergências.

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

Justificativa:

A alteração proposta no parágrafo 2º visa a assegurar que a proteção originalmente requerida não seja prejudicada em decorrência da divisão dos registros ou dos pedidos de registro.

Quanto ao parágrafo 3º, a alteração proposta visa a adequar o procedimento às demais normas propostas.

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

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



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

Manifestações ao artigo 5º

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração do artigo, com inclusão de vacatio legis: Art. 5º Esta Resolução entrará 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.	Manifestação não conhecida. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, 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

Por fim, vale observar que a entrada em vigor imediata de uma resolução com tamanho impacto viola substantivamente os preceitos analogicamente aplicáveis da LC 95/98, que reserva a entrada imediata em vigor às “leis de pequena repercussão”, bem como aos ditames do Decreto 9.191/2017, que prevê, em seus artigos 20 e 21, a necessidade de estabelecimento de “vacatio legis” aos atos normativos que demandem tempo para esclarecimento, que exijam medidas de adaptação pela população, ou que exijam medidas administrativas prévias para a aplicação de modo ordenado. 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 – ASIPI

Proposta	Resposta
Sugestão: A Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI 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 ASIPI 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 ASIPI entende que o Protocolo de Madrid constitui mais uma ferramenta à disposição dos empresários em diversos países e uma alternativa para a gestão de seu portfólio internacional de marcas, exigindo-se, contudo, que sejam bem	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 04, 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

assessoradas antes de utilizá-lo, para que possam 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 implementação, pelo INPI, da possibilidade de divisão de registros e pedidos de registro em sistema multiclasse, a ASIPI, vem informar, no âmbito da Consulta Pública instaurada por essa Autarquia, o seguinte:

A possibilidade de divisão de pedidos de registro e de registros é comum entre os países que adotaram o sistema multiclasse, sendo um importante mecanismo à disposição daqueles titulares que optarem por depositar suas marcas seguindo tal sistema.

Considerando, pois, a experiência de outros países que adotaram o sistema multiclasse, cumpre-nos trazer as seguintes reflexões, que esperamos sejam consideradas nos estudos para a eventual adoção do sistema multiclasse e da possibilidade de divisão de tais pedidos e registros:

- 1) Eventual economia no sistema multiclasse não deve se dar à custa de um processamento mais complexo ou moroso do pedido de registro, sob pena de afastar qualquer vantagem em adotá-lo.
- 2) A experiência interamericana indica que o sucesso do sistema depende, igualmente, da flexibilidade de sua utilização pelo depositante, permitindo-lhe a possibilidade de dividir seu pedido sempre que entender necessário, bem como da clareza nas regras de processamento e extensão do exame desse pedido, facilitando-se a solução dos pedidos que já estejam aptos ao deferimento.
- 3) Caso venha a ser instituída a possibilidade de divisão de pedidos de registro e



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

de registros de marca, sugere-se, de maneira similar, examinar a possibilidade de se aceitar a fusão de pedidos e de registros, hipótese igualmente prevista no âmbito do Protocolo de Madrid, no intuito de fornecer aos titulares ampla autonomia na gestão de seu portfólio de marcas.

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,



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 Ementa. Ementa: Dispõe sobre a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse. Justificativa: Como o próprio artigo 4, § 3, desta Resolução permite a divisão, ao menos para fins de transferência, de parte dos serviços e produtos descritos, entendemos que a Resolução não se restringe à divisão no sistema multiclasse, cabendo o ajuste do seu artigo 1º, para que reflita toda a extensão da Resolução proposta.	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 04, de 21 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução.