



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

Resolução – Registro de marca em sistema multiclasse

Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Portaria INPI/DIRMA nº 02, de 14 de maio de 2019, acompanhadas das respectivas respostas.

Sumário

Manifestações ao artigo 1º	6
TINOCO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)	7
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	8
Manifestações ao artigo 2º	9
TINOCO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9
Ricardo Frederico Nicol	10
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)	12
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	14
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	14
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	14
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	16
Beatriz Lima de A. Lopes	17



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

Manifestações ao artigo 3º	18
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)	18
Manifestações ao artigo 4º	19
GRUPO NC	19
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)	20
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos	21
Adalberto de Souza Filho	22
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	23
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	23
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	23
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	26
Beatriz Lima de A. Lopes	27
INTERFARMA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA	28
Manifestações ao artigo 5º	29
Ricardo Frederico Nicol	29
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)	30
Adalberto de Souza Filho	31
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	32



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

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	32
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	32
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	33
Beatriz Lima de A. Lopes	34
Manifestações ao artigo 6º	35
Ricardo Frederico Nicol	35
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)	36
Adalberto de Souza Filho	37
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	38
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	38
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	38
Manifestações ao artigo 7º	39
Adalberto de Souza Filho	39
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	40
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	40
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	40
Manifestações ao artigo 8º	41
GRUPO NC	41



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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS).....	42
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	43
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	44
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	44
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	44
Manifestações ao artigo 9º.....	45
Ricardo Frederico Nicol	45
Adalberto de Souza Filho	46
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	47
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	47
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	47
Manifestações ao artigo 10.....	48
Ricardo Frederico Nicol	48
GRUPO NC	49
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS).....	50
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos.....	52
Adalberto de Souza Filho	53
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	55



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

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	55
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	55
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)	56
Manifestações ao artigo 12.....	58
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	58
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	58
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	58
Outras manifestações	60
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos.....	60
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI	61
Beatriz Lima de A. Lopes	64



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

Manifestações ao artigo 1º

TINOCO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Não temos proposta de alteração, mas, sim de indagação. Qual seja: Justificativa: Já existe a NOVA classificação de Produtos e Serviços com as subclasses? Poderemos ter acesso à mesma?	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 02, de 14 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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI - OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 1º Disciplinar o registro de marca em sistema multiclasse, para produtos e serviços. Justificativa: Consideramos importante constar, para que não restem dúvidas que o sistema multiclasse abarca tanto produtos quanto serviços.	Sugestão recusada. O artigo 2º da Resolução esclarece que o pedido de registro de marca em sistema multiclasse permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice, de sorte que não se considera necessário alterar a redação do art. 1º.



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 registro de marca em sistema multiclasse. [especificar que não haverá outro limite além das 45 classes incluídas na Classificação de Nice] Justificativa: Artigos 1.º e 2.º: não ficou claro na minuta se já existe ou existirá uma limitação das classes que um pedido multiclasse pode abranger. A INTA recomenda que este ponto seja expressamente esclarecido na minuta, regulando que não haverá outro limite além das 45 classes incluídas na Classificação de Nice.	Sugestão recusada. O artigo 2º da Resolução esclarece que o pedido de registro de marca em sistema multiclasse permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice, inferindo-se, por conseguinte, que deverá ser observada a taxonomia da Classificação.



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

Manifestações ao artigo 2º

TINOCO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Tabela. Justificativa: Já foi elaborada a tabela de valores das taxas para a classe principal e para as subclasses? Poderemos ter acesso à mesma.	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 02, de 14 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

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 2º O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice. §1º A referida especificação deve ser feita no ato do depósito do pedido de registro. §2º Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse se dará exclusivamente por meio eletrônico. § 3º A especificação de cada produto ou serviço deverá ser descrita pelos mesmos termos utilizados pela Classificação de Nice. § 4º havendo serviços ou produtos que não estejam enquadrados na Classificação de Nice, é obrigatório para cada item, a apresentação de anexo no qual deve ser explicado detalhadamente a descrição do produto/serviço, o tipo de indústria/serviço onde é utilizado, ou outros dados que permitam a classificação deste. O não preenchimento do campo de aplicação no requerimento ensejará a publicação de exigência formal. Justificativa: O exame da classificação em muitos casos é a parte mais demorada do exame de	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 02, de 14 de maio de 2019 uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução.



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

registrabilidade.

A padronização da especificação, nos mesmos termos da taxonomia da Classificação de Nice trata os seguintes benefícios:

- 1) Rapidez do exame manual.
- 2) Possibilidade de exame automatizado.
- 3) Facilidade de tradução.
- 4) Possibilidade de construção de uma tabela de afinidades.



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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 2º O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos e/ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice. §1º A referida especificação deve ser feita no ato do depósito do pedido de registro. §2º Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse se dará exclusivamente por meio eletrônico. Justificativa: 1 - Apenas acrescentamos a conjunção “e/ou” no caput para que fique claro que o pedido multiclasse pode contemplar classes de produtos e serviços. 2 - Não fizemos sugestão de redação para este aspecto, mas julgamento pertinente especificar como funcionarão as retribuições para pedidos feitos em sistema multiclasse. Entendemos que, no mínimo, os seguintes aspectos devem ser considerados e previstos nessa resolução: - Valor diferenciado para pedido multiclasse (nº da guia específica); - Haverá, na retribuição padrão, um número mínimo de classes já contemplada	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do artigo 2º, <i>caput</i>: <i>Art. 2º O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice.</i>



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

(ex.: até 03 classes) sem valor adicional, ou cada classe adicional demandará um acréscimo na retribuição?

- As retribuições por classes adicionais aumentam com o aumento do nº de classes adicionais?

3 - Não fizemos sugestão de redação para este aspecto, mas julgamos pertinente especificar se nos pedidos multiclasse será permitido o livre preenchimento da descrição de produtos e serviços e, em caso positivo, como isso reflete nas retribuições.



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 §2º, como segue: Art. 2º O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma até três classes da Classificação Internacional de Nice, sendo devido o pagamento das respectivas taxas por cada classe. §1º A referida especificação deve ser feita no ato do depósito do pedido de registro. §2º Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse se dará exclusivamente por meio eletrônico, salvo quando houver justa causa ou necessidade de prover a conservação de direitos. Justificativa: As Associações entendem que a inclusão de mais de três classes em cada pedido pode tornar o processamento dos pedidos altamente complexo, além de aumentar sobremaneira o risco de longas filas de sobrestamento, com impactos potencialmente danosos ao tempo de exame dos pedidos pelo INPI (novo backlog), haja vista o previsto no art. 4º.	Manifestação referente ao Caput: não conhecida. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 02, de 14 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, versando sobre matéria estritamente administrativa. Sugestão referente ao §2º: parcialmente aceita. Redação alterada para: <i>§2º O peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse 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

Em um cenário como esse, a segurança jurídica ficaria, ainda, comprometida.

Outrossim, considerando que, na forma do art. 3º, o exame se dará individual e separadamente para cada classe, faz-se necessário evitar a perda de receitas, na medida em que os custos e esforços de tramitação, para o INPI, serão similares exigidos para os pedidos com uma única classe.

Além disso, a experiência no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), que inicialmente permitia o pagamento único para até três classes, mostrou-se inadequado e indesejado, tendo sido revisto em 2016.

Nessa mesma linha, as Associações entendem que cobranças únicas para diversas classes podem favorecer uma abrangência artificial de classes “de defesa”, em relação as quais o titular não tem real e efetivo interesse, limitando a livre concorrência.

Por fim, 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.



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

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: § 2º - Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse se dará exclusivamente por meio eletrônico [Sugestão de exclusão do § 2º do art. 2º] Justificativa: O Artigo 2, parágrafo §2, estabelece que “o sistema multiclasse deve ser registrado exclusivamente por meios eletrônicos”. A INTA recomenda ainda que seja deixado espaço no regulamento para que o INPI decida aceitar o depósito por meios alternativos, caso surja a necessidade (caso a apresentação eletrônica não esteja disponível ou se houver prazo de prioridade prestes a expirar).	Sugestão parcialmente aceita. Redação do §2º alterada para: <i>§2º O peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse 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

Beatriz Lima de A. Lopes

Proposta	Resposta
Sugestão: ORIGINAL: O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice. SUGESTÃO 1: O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a indicação de várias classes da Classificação de Nice em um só pedido. SUGESTÃO 2: adicionar o seguinte parágrafo: Cada classe indicada deverá conter produtos ou serviços de acordo com os padrões e critérios da Classificação de Nice, podendo ser alvo de exigência de mérito e/ou alterações de ofício. ORIGINAL: §1º A referida especificação deve ser feita no ato do depósito do pedido de registro. SUGESTÃO 3: substituir o verbo “fazer” por “informar” Justificativa: Do jeito que está escrito na versão original, fica parecendo que os registros terão especificação com itens de várias classes totalmente “soltos” e misturados, e não separados por classe. (Fiquei na dúvida quanto à necessidade do trecho em itálico) Parece estranho “fazer especificação”.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do §1º para: <i>§1º A referida especificação deve ser informada no ato do depósito do pedido de registro.</i> No que se refere à segunda sugestão, serão aplicáveis ao exame dos pedidos de registro multiclasse todos os critérios atualmente descritos no Manual de Marcas, incluindo a formulação de exigências e adequações de ofício, de sorte que não se considera necessária a inclusão de novo parágrafo.



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

Manifestações ao artigo 3º

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 3º Em pedidos de registro de marca em sistema multiclasse, a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe requerida, de acordo com as especificações. III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição na especificação de produtos e serviços. Justificativa: Considerando o teor dos artigos subsequentes, importante constar que o exame será feito inclusive com relação às especificações contidas no pedido. Com relação a este aspecto, será permitida a convivência de marcas idênticas, de titulares diferentes, na mesma classe, desde que, para produtos ou serviços distintos?	Sugestão recusada. O exame dos pedidos de registro de marca levará em conta os produtos e serviços contidos em cada classe, nos mesmos termos hoje praticados. Não se considera necessária a alteração sugerida.



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

Manifestações ao artigo 4º

GRUPO NC

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Sugestão: o sobrestamento será apenas na classe(s) para a(s) qual(is) exista(m) anterioridades ainda não decididas. Para as demais classes, o deferimento será publicado. Justificativa: Agilizar o registro de marcas nas classes sem impedimentos.	Sugestão recusada. Embora a registrabilidade do sinal seja analisada separadamente em cada classe, as decisões de deferimento, deferimento parcial ou indeferimento referem-se ao pedido de registro como unidade, isto é, como um todo. Havendo anterioridades ainda não decididas em uma ou mais classes, o pedido inteiro será sobrestado.



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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 4º O exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em: I –Deferimento, quando o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma classe; II –Indeferimento, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as classes; III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou <u>quando houver restrição na especificação de produtos e serviços.</u> Parágrafo único. Existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado Justificativa: 1 - Não fizemos sugestão de redação para esse aspecto, mas julgamos pertinente que o INPI especifique melhor como se dará a decisão de deferimento parcial com restrição de produtos e serviços. Sendo este procedimento similar ao “indeferimento parcial” previsto no manual de marcas do INPI para os processos de registro de marca tradicionais, sugerimos seja feita a devida correlação para melhor orientação do usuário.	Sugestão recusada. Serão aplicáveis ao exame da registrabilidade do sinal todos os critérios atualmente descritos no Manual de Marcas. As condições para interposição de eventual recurso contra a restrição ou a alteração na especificação de produtos e serviços serão as mesmas atualmente previstas.



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 O exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em: I – Deferimento, quando o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma classe; II – Indeferimento, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as classes; III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição na especificação de produtos e serviços. Parágrafo único. Existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado. Parágrafo único. Sugestão: o sobrestamento será apenas na classe(s) para a(s) qual(is) exista(m) anterioridades ainda não decididas. Para as demais classes, o deferimento será publicado. Justificativa: Agilizar o registro de marcas nas classes sem impedimentos.	Sugestão recusada. Embora a registrabilidade do sinal seja analisada separadamente em cada classe, as decisões de deferimento, deferimento parcial ou indeferimento referem-se ao pedido de registro como unidade, isto é, como um todo. Havendo anterioridades ainda não decididas em uma ou mais classes, o pedido inteiro será sobrestado.



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

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo Primeiro. Existindo anterioridades impeditivas ainda não decididas em caráter definitivo relativas a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado. Parágrafo Segundo. Existindo registros anteriores impeditivos relativos a uma ou mais classes, o pedido de registro será indeferido nessas classes, ainda que haja outras anterioridades impeditivas não decididas, conforme disposto no Art. 4º, § 3º, da Resolução nº 88/2013. Justificativa: O Artigo 4º, em seu Parágrafo Único, contempla apenas o sobrestamento. Assim, proponho que o Parágrafo Único seja convertido em “Primeiro” e que seja incluído o “Parágrafo Segundo” com o procedimento de indeferimento em caso de existência de registros anteriores impeditivos, ainda que haja outras anterioridades colidentes não solucionadas, conforme determina o Artigo 4º, §3º da Resolução 88/2013.	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 02, de 14 de maio de 2019 uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução. A sugestão trata de procedimento a ser aplicado no exame da registrabilidade de cada classe, que já é disciplinada no Artigo 4º, §3º da Resolução 88/2013. O parágrafo único do art. 4º desta minuta de Resolução visa explicitar que o exame de todo o pedido será sobrestado. O sobrestamento, assim como as decisões de deferimento, deferimento parcial ou indeferimento referem-se ao pedido de registro como unidade, isto é, como um todo.



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 inciso III e do parágrafo único, bem como acréscimo de parágrafos segundo, terceiro, quarto e quinto, como segue: Art. 4º O exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em: (...) III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração na especificação de produtos e serviços ou da respectiva classe. §1º Parágrafo único. Existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado, salvo no caso de divisão. §2º A restrição ou alteração na especificação de produtos ou serviços só ocorrerá após a formulação de exigência ao depositante para que esclareça a natureza dos produtos ou serviços descritos, na forma do artigo 159, da Lei 9.279/96. §3º. Em caso de divergência na especificação apresentada, fica facultado ao depositante reclassificar integral ou parcialmente os produtos ou serviços	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do inciso III para: <i>III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços.</i> Incluído novo artigo na seção “DO EXAME”, a respeito da formulação de exigências relativas à especificação de produtos e serviços: <i>Art. 5º Na hipótese de divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes informadas, poderão ser formuladas exigências para o pagamento de retribuição complementar relativa à inclusão de novas classes ou para a indicação de produtos e serviços a serem excluídos da especificação.</i> Ademais, cabe ressaltar que as hipóteses em que será permitido realizar a divisão de registro ou pedido de registro de marca são definidas em normativo específico.



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

originalmente descritos, facultada a transformação de um pedido de registro em multiclasse, mediante o pagamento das retribuições correspondentes.

§4º No caso de alteração da classe ou divisão da especificação em duas ou mais classes, o pedido de registro será republicado para fins de oposição, preservando-se todas as informações e datas do pedido de registro de origem.

Justificativa:

Acreditamos que com a inclusão sugerida no inciso III, o alcance da norma se torna mais claro.

Quanto ao parágrafo único, ora renumerado, acreditamos que a inclusão sugerida seja necessária para compatibilizar esse ato normativo com a Resolução proposta sobre “divisão de pedidos e de registros”, igualmente sob Consulta Pública.

No que concerne à inclusão dos parágrafos, embora o INPI possa crer que a prática de emendas de ofício na especificação de produtos e serviços beneficie o depositante, por acelerar uma decisão de mérito, ela, na realidade, impõe-lhe um ônus desproporcional, pois exige um custoso e longo recurso caso seja necessária qualquer reversão, mesmo que mínima.

Outrossim, quando se tratar de um pedido de base nacional relativo a um Registro Internacional, qualquer alteração ou restrição, por menor que seja, afetará toda a cadeia de direitos buscadas pelo titular em outros países.

Vale observar que se o titular optou por não seguir a lista oficial de Nice de Produtos e Serviços, deve-se presumir que busca uma proteção bastante específica e, dessa forma, prefere poder cooperar com o examinador, respondendo a exigências, a ver importantes produtos ou serviços simplesmente



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

excluídos da especificação em que trabalhou para perfeita relação direito/uso.

Demais disso, a alteração da especificação sem a abertura de oportunidade para que o administrado se pronuncie viola os princípios do contraditório e ampla defesa, além de infringir o art. 2, p. único, VI, da Lei 9784/99, que exige a adequação entre os fins e os meios.

Viola, ainda, os princípios de vedação às “decisões surpresa” de que trata o Código de Processo Civil atual, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo, particularmente ao que prevê o seu artigo 10: "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"



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 (...) parágrafo único – existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado. [ressalvada a hipótese de divisão]. Justificativa: Parágrafo único do Artigo 4º, que dispõe “existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado”. A INTA, respeitosamente, sugere que o pedido permaneça sobrestado, a menos que o requerente solicite a divisão do pedido no que diz respeito aos produtos/serviços que forem parcialmente concedidos.	Sugestão recusada. As hipóteses em que será permitido realizar a divisão de registro ou pedido de registro de marca são definidas em normativo específico .



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

Beatriz Lima de A. Lopes

Proposta	Resposta
Sugestão: ORIGINAL: Parágrafo único. Existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado. Justificativa: Não está muito claro se o pedido inteiro será sobrestado ou se serão sobrestadas apenas as classes que contiverem anterioridades impeditivas em situação pendente. Convém ser mais claro nesse ponto. Não tenho sugestão justamente porque fiquei na dúvida.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do Parágrafo único para: <i>Parágrafo único. Havendo fundamentos para o sobrestamento do exame relativo a uma ou mais classes, o exame de todo o pedido de registro de marca será sobrestado.</i>



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: Existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado, exclusivamente sobre as classes sob análise, devendo prosseguir nas demais. Justificativa: Sugere-se a inclusão do texto destacado, pois não há razão para sobrestar a tramitação do pedido de registro de marcas nas classes em que não há anterioridade. A proposta visa assegurar a celeridade, clareza e objetividade do processo.	Sugestão recusada. Embora a registrabilidade do sinal seja analisada separadamente em cada classe, as decisões de deferimento, deferimento parcial ou indeferimento referem-se ao pedido de registro como unidade, isto é, como um todo. Havendo anterioridades ainda não decididas em uma ou mais classes, o pedido inteiro será sobrestado.



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: Art. 5º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for indeferido e as restrições na especificação de produtos e serviços. Para cada classe indeferida deverá haver um recurso correspondente. Justificativa: O texto é omissivo quanto à quantidade de recursos: será um recurso só por pedido, ou um recurso por classe indeferida?	Sugestão recusada. O Manual de Marcas determinará que o recurso contra o indeferimento ou o deferimento parcial de pedido de registro de marca multiclasse poderá ser apresentado através de petição única. Não se considera necessário explicitar tal informação nesta Resolução.



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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI – OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 5º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido e aquelas nas quais o pedido de registro for indeferido, e as restrições na especificação de produtos e serviços serão excluídas da especificação do pedido, cabendo recurso da referida decisão. Justificativa: Importante que conste de forma clara e evidente no pedido deferido quais são os produtos e serviços que estarão abarcados no registro, bem como, que sejam excluídos os indeferidos e as respectivas restrições.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do art. 5º, renumerado como art. 6º, para: <i>Art. 6º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido, as classes nas quais for indeferido e as restrições ou alterações de ofício na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão.</i>



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

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 5º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for indeferido e/ou as restrições na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso contra o referido indeferimento e/ou restrições. Justificativa: Proponho a inclusão do “e/ou”, pois os indeferimentos parciais poderão ocorrer somente quanto à parte das classes; somente quanto às restrições nas especificações; ou quanto a ambos concomitantemente. Ainda que saibamos que não cabem recursos contra deferimentos, (Art. 212, §2º, da LPI), para evitar equívocos dos usuários, especialmente de alguns leigos que acompanham seus próprios processos, proponho que fique claro no fim do texto que o recurso é contra o indeferimento parcial e/ou as restrições da especificação.	Sugestão recusada. O recurso a que se refere o artigo 5º (renumerado como artigo 6º) da Resolução é o recurso contra o deferimento parcial, o qual, nos termos do artigo 4º, compreende justamente as situações em que o sinal incorre em proibição legal em parte das classes ou quando ocorrem restrições na especificação de produtos e serviços. Assim, não é necessário que a redação do referido artigo seja alterada.



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: Alterar a redação do caput do artigo, como segue: Art. 5º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for indeferido e as restrições ou alterações na especificação de produtos e serviços, decididas após a resposta à exigência, cabendo recurso da referida decisão. Justificativa: A inclusão sugerida é fundamental para esclarecer o total alcance da norma.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do art. 5º (renumerado como artigo 6º) para: <i>Art. 6º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido, as classes nas quais for indeferido e as restrições ou alterações de ofício na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão.</i> Incluído novo artigo na seção “DO EXAME”, a respeito da formulação de exigências relativas a especificação de produtos e serviços: <i>Art. 5º Na hipótese de divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes informadas, poderão ser formuladas exigências para o pagamento de retribuição complementar relativa à inclusão de novas classes ou para a indicação de produtos e serviços a serem excluídos da especificação.</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. 5º - No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for indeferido e as restrições da especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão. [sendo autorizado ao titular/requerente desistir de prosseguir com o pedido em uma ou mais classes ou restringir a especificação]. Justificativa: Artigos 4 e 5: de acordo com a minuta, estes artigos permitem ao INPI indeferir totalmente um pedido de marca (4 II) ou conceder parcialmente o mesmo (4 III). O Artigo 5 prevê que a aceitação parcial deve indicar as classes nas quais o pedido foi indeferido, e as restrições na especificação de produtos e serviços, permitindo a interposição de recurso contra essa decisão. A INTA salienta ainda que a minuta não prevê que os requerentes de marcas desistam ou retirem parcialmente um ou mais produtos ou serviços (por exemplo, no caso de indeferimento parcial), ou desistam o pedido em relação a determinadas classes. A INTA recomenda incluir um conteúdo na minuta que permita que os titulares de marcas desistam parcialmente ou retirem o requerimento em relação a certas classes, a critério dos requerentes, sem comprometer o pedido de registro como um todo.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação dos artigos 6º e 7º, renumerados como 7º e 8º, respectivamente, para: <i>Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas.</i> <i>Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso.</i>



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

Beatriz Lima de A. Lopes

Proposta	Resposta
Sugestão: ORIGINAL: Art. 5º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for indeferido e as restrições na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão. SUGESTÃO: Art. 5º Nos casos de deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido assim como as classes nas quais o pedido de registro for indeferido. Também serão indicadas as restrições e alterações na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso das decisões de indeferimento, restrição e alteração de especificação. Justificativa: Hoje chamamos de “indeferimento parcial” quando deferimos um pedido uniclasse após a exclusão de um ou mais itens. Esse conceito se opõe à noção de “deferimento parcial” empregado nesta minuta – que é a situação na qual algumas classes serão deferidas e outras indeferidas. Daí a necessidade de ser mais didático nesse trecho. Não está claro se o recurso será interposto apenas contra as restrições ou se será possível um “recurso contra deferimento” em relação às classes deferidas, por mais absurda que seja essa hipótese.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do art. 5º, renumerado como art. 6º, para: <i>Art. 6º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido, as classes nas quais for indeferido e as restrições ou alterações de ofício na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão.</i> O recurso contra a decisão de deferimento parcial poderá contestar: a decisão de irregistrabilidade do sinal marcário em uma ou mais classes; e eventuais restrições ou alterações na especificação.



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: Art. 6º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido e em que houver restrição na especificação de produtos ou serviços, ou no sinal objeto de registro. Justificativa: Embora haja uma apostila padrão, existe a possibilidade do examinador da DIRMA, ou da CGREC, no parecer, apontar parte do sinal como sendo inapropriável a título exclusivo.	Sugestão recusada. Considerando os procedimentos atualmente em vigor, não há necessidade de previsão de recurso contra o apostilamento em pedidos de registro de marca.



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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI - OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 6º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso. §1º. O disposto no caput aplica-se às retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido e em que houver o deferimento com restrição na especificação de produtos ou serviços. §2º. Na hipótese de deferimento parcial com restrição de produtos ou serviços, caso o titular que tenha interesse em recorrer de referida decisão, ainda assim deverá recolher as retribuições relativas à concessão nos termos do caput. Justificativa: 1 - Conforme sugerido no art. 4º acima, ainda não entendemos como será o procedimento de deferimento parcial do pedido com restrição de produtos e serviços. Contudo, tomando como referência a sistemática do “indeferimento parcial” previsto no Manual de Marcas, sugerimos seja especificado que o titular deve recolher tanto as retribuições relativas à concessão como aquelas atinentes ao recurso. Para tanto, sugerimos a inclusão do §2º ao lado.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação do artigo 6º, renumerado como 7º, para: <i>Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas.</i>



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

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso. Parágrafo Único. O disposto no caput aplica-se ao pagamento das retribuições para cada uma das classes em que o pedido de registro for deferido e em que houver restrição na especificação de produtos ou serviços, independentemente da existência de recurso. Justificativa: O artigo 6º e seu Parágrafo Único parecem redundantes na Minuta. Proponho que o Caput trate das retribuições de modo geral e que o Parágrafo Único deixe claro que as retribuições serão para cada uma das classes, ainda que a Tabela de Retribuições venha a ser modificada pelas instâncias competentes (e não pelo INPI) com a inclusão de eventuais códigos específicos para esses pagamentos. Deixar claro que o pagamento é para cada classe, evitará o pagamento insuficiente por usuários desavisados. Proponho ainda que o trecho “independentemente da existência de recurso” fique no fim do Parágrafo Único, pela relação que possui com a restrição de produtos ou serviços citada nesse Parágrafo.	Sugestão recusada. O <i>caput</i> do artigo define que: o pagamento relativo à concessão nas classes em que o sinal for deferido deve ser efetuado após o deferimento parcial, nos prazos e condições previstas no art. 162 da Lei de Propriedade Industrial; e que tal pagamento deve ocorrer ainda que seja interposto recurso contra o indeferimento em outras classes ou contra a restrição ou alteração na especificação de produtos ou serviços. Já o parágrafo único informa que o pagamento da concessão deverá ser realizado em relação às classes deferidas, ainda que nestas seja realizada restrição ou alteração na especificação de produtos e serviços. A necessidade de pagamento independente da existência de recurso se aplica a qualquer caso de indeferimento parcial, e não só aos casos de restrição ou alteração na especificação de produtos e serviços.



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: Alterar a redação do caput e parágrafo único do artigo, como segue: Art. 6º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido sem restrições ou alterações deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 e p. único da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica-se às retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido e em que houver restrição na especificação de produtos ou serviços, caso o requerente recorra da restrição imposta. Justificativa: No que toca ao caput, as alterações se fazem necessárias para a completa percepção sobre o alcance da norma, inclusive sobre a preservação da hipótese de “período de graça” previsto no parágrafo único do artigo 162. Quanto ao parágrafo único, o depositante não pode ser obrigado a efetuar pagamento de taxas relativas a especificações que não contemplam toda a proteção almejada, na medida em que podem ter sido excluídos justamente os produtos ou serviços de maior interesse ao requerente. Trata-se, na verdade, de um indeferimento parcial e não de um deferimento parcial, pois restringiu-se o direito originalmente reivindicado.	Sugestão recusada. O pagamento da concessão deverá ser realizado em relação a determinada classe sempre que houver o deferimento desta, mesmo que tal deferimento esteja acompanhado de alteração ou restrição na especificação de produtos ou serviços. Tal procedimento é análogo ao atualmente aplicável a pedidos com uma única classe. Se interposto o competente recurso, o ato da concessão só ocorrerá após o término da instância administrativa, segundo determina o art. 9º da Resolução. Logo, em se acolhendo as contrarrazões do requerente, a restrição na lista de produtos e serviços poderá ser retirada parcial ou totalmente.



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

Manifestações ao artigo 7º

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da data da publicação da respectiva decisão de deferimento. Justificativa: O final do texto do Art. 7º prevê o pagamento a contar da respectiva decisão de deferimento, o que parece indicar como início de contagem de prazo a data em que o despacho foi proferido, ao invés da data em que a decisão foi publicada. Assim, proponho a alteração em negrito.	Sugestão recusada. Conforme procedimentos atuais, a contagem de qualquer prazo começa a partir da publicação do ato na RPI, não sendo necessária determinação expressa nesta 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: Alterar a redação do caput do artigo, como segue: Art. 7º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 e p. único da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, a contar da publicação da respectiva decisão. Justificativa: Normas Administrativas não podem inovar, criando formas de contagem de prazo diversas daquelas previstas em Lei, à vista do que dispõe do artigo 223, da LPI. Não havendo, nesse Ato Normativo, disposição similar ao referido artigo 223, da LPI, a redação original, ora sob consulta, induz o administrado em dúvida sobre a contagem do referido prazo.	Sugestão recusada. Conforme procedimentos atuais, a contagem de qualquer prazo começa a partir da publicação do ato na RPI, não sendo necessária determinação expressa nesta Resolução.



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

Manifestações ao artigo 8º

GRUPO NC

Proposta	Resposta
Sugestão: Excluir o Art. 8o. Justificativa: Não concordamos com o referido artigo, pois entendemos que o titular pode perder o interesse em determinadas classes ao longo do exame, podendo, portanto abandonar/desistir da marca nessas classes (mesmo que deferidas) e, ainda deve ter o direito de recorrer em outras classes que sejam de seu interesse.	Sugestão recusada. Ainda que compreenda produtos ou serviços de mais de uma classe, o pedido será processado como uma unidade. Deste modo, o não pagamento da concessão no prazo legal ocasionará o arquivamento definitivo do pedido, mesmo havendo recurso pendente de julgamento. Contudo, Ressalva-se o direito à desistência, sendo alterada a redação dos artigos 6º e 7º, renumerados como 7º e 8º, para: <i>Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas.</i> <i>Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso.</i>



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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI - OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 8º O pedido será definitivamente arquivado, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento, caso o pagamento previsto nos artigos 6º e 7º não seja efetuado nos prazos ali previstos. Parágrafo Único - Na hipótese de recurso interposto contra o deferimento parcial, tratando exclusivamente do indeferimento em uma ou mais classes do pedido feito em sistema multiclasse, o arquivamento definitivo previsto no caput somente se operará para as classes do pedido que não forem objeto do recurso. Justificativa: 1 - O texto original, composto apenas pelo caput do art. 8º, não estava claro. Na hipótese do titular interpor recurso contra o indeferimento em uma classe e não realizar o pagamento das taxas de concessão para as demais classes em que o pedido foi deferido, o arquivamento definitivo só poderia ocorrer em relação àquelas últimas. Para esclarecer essa relação, sugerimos a inclusão do parágrafo único ao lado.	Sugestão recusada. Ainda que compreenda produtos ou serviços de mais de uma classe, o pedido será processado como uma unidade. Deste modo, o não pagamento da concessão no prazo legal ocasionará o arquivamento definitivo do pedido, mesmo havendo recurso pendente de julgamento.



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. 8o O pedido será arquivado, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento, caso o pagamento previsto nos artigos 6o e 7o não seja efetuado nos prazos ali previstos, sendo a publicação de arquivamento definitivo realizada 90 dias após publicação de arquivamento se não houver comprovação de pagamento. Justificativa: Para permitir ao titular abandonar/desistir da marca em algumas classes (mesmo que deferidas) mantendo o direito de recorrer em outras classes que sejam de interesse.	Sugestão recusada. Ainda que compreenda produtos ou serviços de mais de uma classe, o pedido será processado como uma unidade. Deste modo, o não pagamento da concessão no prazo legal ocasionará o arquivamento definitivo do pedido, mesmo havendo recurso pendente de julgamento. Contudo, Ressalva-se o direito à desistência, sendo alterada a redação dos artigos 6º e 7º, renumerados como 7º e 8º, para: <i>Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas.</i> <i>Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso.</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: Alterar a redação do caput e incluir parágrafo único no artigo, como segue: Art. 8º O pedido será definitivamente arquivado, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento, caso o pagamento previsto nos artigos 6º e 7º não seja efetuado nos prazos ali previstos, salvo na hipótese de expressa desistência das classes deferidas, a ser apresentada em prazo não superior àquele previsto no referido artigo para a realização do pagamento correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de deferimento parcial, a ausência do pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso, na forma do artigo 7º, acarretará a concessão do registro unicamente nas classes que tiverem sido objeto de pagamento das retribuições de concessão em primeira instância. Justificativa: A redação original não previa, claramente, alternativas aos depositantes que quisessem prosseguir com o pedido apenas em relação às classes indeferidas. Tampouco deixava claro o que ocorreria no caso de ausência de pagamento do deferimento em grau de recurso, caso houvesse classes anteriormente deferidas, com taxas já pagas. Acreditamos que a previsão expressa é recomendável, a fim de evitar dúvidas na constituição dos direitos pertinentes e assegurar o cumprimento do disposto no artigo 220, da LPI.	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação dos artigos 6º e 7º, renumerados como 7º e 8º, para: <i>Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas.</i> <i>Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</i> <i>Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso. O arquivamento definitivo de todo o pedido de registro de marca ocorrerá inclusive se não efetuado o pagamento das retribuições relativas à concessão das classes deferidas em sede de recurso.</i>



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

Manifestações ao artigo 9º

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Retirar o artigo 9º. Justificativa: O artigo 9º é desnecessário, uma vez que o rito já foi descrito nos arts. 7º e 8º.	Sugestão recusada. Ao contrário dos artigos 7º e 8º, que se referem ao pagamento da concessão e ao arquivamento definitivo do pedido definidos no artigo 162 da Lei 9.279/1996, o artigo 9º prevê que o registro será concedido somente após a decisão do eventual recurso contra o deferimento parcial do pedido. Não há, portanto, redundância na redação dos artigos.



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

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: Na hipótese de interposição de recurso em face do indeferimento parcial, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições correspondentes. Justificativa: O texto da Minuta parece indicar a possibilidade de recurso contra deferimento parcial, em detrimento do Art. 212, §2º, LPI. Desse modo proponho a troca por indeferimento parcial. Este Artigo 9º seria excluído na hipótese de acolhimento da proposta de inclusão, na Resolução que trata da Divisão de Registros e Pedidos, de artigo que versa sobre a divisão do pedido de registro, por solicitação do requerente, nos casos de interposição de recurso contra o indeferimento parcial em face do Art. 4º, §3º, da Resolução 88/2013 ou de restrições na especificação, de modo que o pedido original prossiga nas classes em que foi deferido antes da decisão do recurso.	Sugestão recusada. É cabível o recurso contra a decisão de deferimento parcial, uma vez que esta decisão comunicará: a irregistrabilidade do sinal marcário em uma ou mais classes; e eventuais restrições ou alterações na especificação.



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: Alterar a redação do caput e incluir parágrafo único no artigo, como segue: Art. 9º Na hipótese de interposição de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições correspondentes, salvo em caso de divisão. Parágrafo único. Os recursos interpostos em face de deferimento parcial só serão examinados em relação às classes objeto do recurso, vedado o reexame das classes já deferidas. Justificativa: Considerando que o INPI entende não existir, em grau de recurso, o princípio do processo judicial “non reformatio in pejus”, entendemos ser imperioso que essa Autarquia estabeleça, em resolução, o alcance do efeito devolutivo de um recurso, limitando-o, pois, às classes que foram objeto do indeferimento e/ou restrição.	Sugestão recusada. As hipóteses em que será permitido realizar a divisão de registro ou pedido de registro de marca são definidas em normativo específico. Cabe destacar que o art. 212, §1º, da Lei de Propriedade Industrial explicita que se aplicam aos recursos recebidos todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância.



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

Manifestações ao artigo 10

Ricardo Frederico Nicol

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 10. Serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, em relação às classes que contenham produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos transferidos, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Justificativa: Cabe a citação da norma a qual a interpretação do artigo está submetida, a fim de afastar a possibilidade de um entendimento diferente do que está na LPI.	Sugestão recusada. Uma vez que o artigo já expõe o conteúdo do art. 135 da Lei de Propriedade Industrial, considera-se desnecessária a remissão sugerida.



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

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 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 02, de 14 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

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI - OAB/RS)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 10. Poderão ser cancelados os registros ou arquivados os pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, em relação às classes que contenham produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos transferidos. Parágrafo único. O procedimento acima reger-se-á pelas mesmas regras aplicáveis ao art. 135 e 138 da Lei nº 9.279 de 1996. Justificativa: 1 - Entendemos que o art. 10, na forma proposta, apresenta uma disposição imperativa (“Serão cancelados”), que além de descabida em parte, não respeita o contraditório e prevê um cancelamento/arquivamento (uma restrição de direitos) sem que a parte prejudicada possa manifestar-se e/ou recorrer de eventual equívoco. Ademais, a disposição proposta prevê uma série de conceitos dependentes de interpretação (marcas semelhantes, produtos semelhantes e afins), justificando ainda mais a necessidade de oportunizar o contraditório à parte que eventualmente sofrer alguma restrição com tais decisões. Não obstante, o texto do parágrafo único proposto é questionável, pois permite o cancelamento/arquivamento de registros/pedidos não transferidos do cedente que contenham produtos/serviços não afins, desde que estejam nas mesmas classes dos pedidos/registros transferidos. Entendemos que esta disposição fere uma	Sugestão recusada. 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. Ademais, uma vez que os pedidos de registro de marca em sistema multiclasse estarão sujeitos às disposições da Lei de Propriedade Industrial, não se considera necessário explicitar nesta Resolução que será aplicável o disposto nos artigos 135 e 138 desta Lei.



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

série de regras e princípios basilares da propriedade intelectual, com especial atenção ao da especialidade.

Todos sabemos que existem classes que contemplam, no seu escopo de produtos/serviços, atividades que não guardam afinidade entre si (ex.: classe 35 (consultoria em RH e serviços de publicidade), classe 42 (serviços de arquitetura e desenvolvimento de software), classe 45 (serviços jurídicos e serviços de assistência social), entre outros).

Nesse sentido, parece-nos excessiva a regra que prevê “O cancelamento ou arquivamento será aplicado em relação à classe em sua totalidade, independentemente da existência de produtos ou serviços não afins aos transferidos.”

Por tal razão, sugerimos a exclusão do disposto no parágrafo único, o qual, em nossa sugestão, foi substituído por uma referência direta ao procedimento do art. 135/138 da LPI.

Outra sugestão seria a abertura de prazo para permitir ao titular cedente a apresentação de restrição das especificações dos registros remanescentes, de modo a evitar colidência com aqueles que foram efetivamente transferidos. Esta opção estaria em acordo com o artigo 4 Bis.



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 sobreposição de produtos ou serviços entre as classes cedidas e para possibilitar 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 02, de 14 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

Adalberto de Souza Filho

Proposta	Resposta
Sugestão: DAS DESISTÊNCIAS Art. 10. Serão facultadas as desistências: I – Total do pedido de registro; II – Parcial de produtos ou serviços de uma ou mais classes no pedido de registro; III – Parcial de uma ou mais classes, desde que o pedido de registro prossiga em pelo menos uma classe. Parágrafo Primeiro. A desistência de uma ou mais classes será processada pela exclusão da base de dados das classes declinadas, não havendo divisão do pedido de registro para prosseguimento nas classes remanescentes. Parágrafo Segundo. As desistências serão peticionadas gratuitamente em qualquer etapa processual anterior à publicação da concessão do registro. DAS RENÚNCIAS Art. 11. Serão facultadas as renúncias: I – Total ao registro;	Sugestão recusada. 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

II – Parcial a produtos ou serviços em uma ou mais classes em registro;

III – Parcial a uma ou mais classes, desde que o registro permaneça em pelo menos uma classe.

Parágrafo Primeiro. A renúncia a uma ou mais classes será processada pela exclusão da base de dados das classes declinadas, não havendo divisão do registro para permanência nas classes remanescentes.

Parágrafo Segundo. As renúncias serão peticionadas gratuitamente a qualquer tempo após a publicação da concessão do registro.

Justificativa:

Proponho a inclusão de Capítulos com regras para as eventuais desistências e renúncias. Como não é raro recebermos petições de “desistências de registros” e “renúncias a pedidos”, proponho que as desistências e as renúncias constem de Capítulos separados, de modo a facilitar a redação e a compreensão de cada tema.

Proponho que tais Capítulos sejam incluídos antes do Capítulo das Transferências, cujo Art. 10 passaria a ser o Art. 12 e assim sucessivamente.



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: Alterar a redação do parágrafo único do artigo, como segue: Art. 10. (...) Parágrafo único. O cancelamento ou arquivamento será aplicado em relação à classe em sua totalidade, independentemente da existência de produtos ou serviços não afins aos transferidos, salvo nas hipóteses de desistência ou renúncias parciais, ou, ainda, no caso de acordo de coexistência ou de titulares do 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 aos casos multiclasse.	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 02, de 14 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, não versando sobre a matéria objeto da Resolução. Ao ser protocolada e deferida pelo INPI uma desistência ou renúncia, a análise da aplicabilidade do art. 135 em relação ao processo arquivado ou extinto será prejudicada. Os acordos de coexistência apresentados serão analisados conforme disposições do Manual de Marcas.



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

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art 10 – Serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, em relação às classes que contenham produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos transferidos. Parágrafo único – o cancelamento ou arquivamento será aplicado em relação à classe em sua totalidade, independentemente da existência de produtos ou serviços não afins aos transferidos Justificativa: Artigo 10. A INTA observa a disposição de que os registros de marcas e os pedidos de registro de marcas pertencentes ao cedente serão cancelados ou abandonados, para marcas idênticas ou similares àquelas atribuídas, em relação a classes que contenham produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles atribuído. O parágrafo único do Artigo 10 estabelece que, o cancelamento ou abandono de toda a classe independe do fato de que podem não haver produtos ou serviços relacionados aqueles reivindicados. A INTA está ciente do disposto no artigo 135 da LPI, que estabelece 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	Sugestão recusada. No exame da transferência, serão aplicáveis todos os critérios, condições e remédios descritos no Manual de Marcas, incluindo o cancelamento ou arquivamento da classe inteira (atualmente, o processo inteiro é cancelado). Caso sejam encontrados produtos ou serviços afins aos transferidos, o cancelamento recairá sobre toda a classe, ainda que existam outros não afins. Entretanto, não sendo encontrados produtos ou serviços afins, a classe não será objeto de arquivamento ou cancelamento de ofício.



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

dos pedidos não cedidos”.

A INTA, respeitosamente, sugere que, no âmbito de um sistema multiclasse, e de acordo com o TLT, o fato de que dois produtos pertencerem à mesma classe não constitui ou imediatamente antecipa uma relação ou semelhança a priori. Portanto, sob um sistema multiclasse, há também a possibilidade de ter duas marcas idênticas na mesma classe, mas reivindicando produtos diferentes.

Desta forma, esta disposição poderia implicar a obrigação de transferir sempre um pedido ou registro em sistema multiclasse em sua integralidade. Por exemplo, a transferência de um determinado produto ou serviço levaria à atribuição 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 as transferências de direitos sobre as marcas.

Além disso, uma penalidade da gravidade prevista no Artigo 10 deve ser claramente definida, a fim de proporcionar segurança jurídica aos titulares de marcas na sua atribuição de direitos de marca.



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

Manifestações ao artigo 12

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. 12. Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 dias da na data de sua publicação. Justificativa: A presente resolução traz complexa 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 a se adaptar ao novo sistema, seja do ponto de vista prático, como exposto acima, seja do ponto de visto jurídico e estratégico, permitindo a todos que examinem as vantagens e desvantagens do sistema, diante das regras definitivas a serem eventualmente	Manifestação não conhecida. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 02, de 14 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

definidas por essa autarquia.

Por fim, vale observar que a entrada em vigor imediata de um 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 Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Observações gerais: Outras sugestões gerais: esclarecer quantas e quais classes (produtos e serviços) poderão ser escolhidas pelo titular, quais os valores das taxas (para pedido de registro classe a classe, deferimento do registro multiclasse) para melhor esclarecer ao titular e lastrear a escolha ou não deste sistema.	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 02, de 14 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

Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIFI

Proposta	Resposta
Observações gerais: 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 disposição dos empresários em diversos países e uma alternativa para a gestão de	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 02, de 14 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

seu portfólio internacional de marcas.

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, do sistema de depósitos multiclasse de pedidos de registro de marcas, previsto no Protocolo de Madrid, a ASIPI, vem informar, no âmbito da Consulta Pública instaurada por essa Autarquia, o seguinte:

O depósito multiclasse de pedidos de registro de marcas já vem sendo adotado por alguns países americanos, tais como os Estados Unidos da América, Peru, Chile, Colômbia e Panamá, por exemplo.

Por sua vez, países como Argentina, Bolívia e México, optaram por não utilizar o referido sistema.

Vale observar que ambos os sistemas podem ser encontrados em países que aderiram ao Protocolo, pelo que a ASIPI compreende que a sua adoção é uma decisão política nacional, a ser feita à luz das experiências locais de cada jurisdição.

Embora países como os EUA e a Colômbia sigam, com eficiência, o modelo multiclasse disponível no Sistema de Madrid, o México optou por não fazê-lo, preservando a sua tradição e experiência de limitar a uma classe, cada pedido de marca que é realizado.

Nesse caso, ao optar em não adotar o sistema de depósito multiclasse, ao receber um pedido de registro via protocolo, o IMPI (Instituto Mexicano de Propriedade Industrial) confere um número específico interno para cada classe requerida na designação MX que recebe via Protocolo de Madrid, de forma que cada um dos



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

processos nacionais tramita de maneira independente, sendo, ainda, cobrada uma taxa individual por cada classe reivindicada.

Em todo caso, cumpre-nos trazer as seguintes reflexões, que esperamos sejam consideradas nos estudos para a eventual adoção do sistema multiclasse:

- 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.
- 3) Mostra-se recomendável analisar quão vantajoso seria realizar o controle da marca a partir de um único processo e um único Examinador, inclusive para fins de celeridade do exame e possíveis impactos negativos com o surgimento de eventuais backlogs.

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.



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

Beatriz Lima de A. Lopes

Proposta	Resposta
Observações gerais: No texto introdutório, após “CONSIDERANDO”, sugiro uma explicação mais didática sobre o que é o sistema multiclasse – qual o seu objetivo e quais os benefícios que traz para o usuário (torna mais fácil a gestão dos registros, uma vez que reduz o número de protocolos, boletos, petições de alteração de procurador, petições de alteração de titular, petições de alteração de endereço, etc). Justificativa: Alguns usuários parecem ter uma interpretação totalmente errada do que se trata o sistema multiclasse. Me parece que não houve uma boa comunicação do que se trata. Muitos estão com uma percepção negativa, totalmente infundada. De forma análoga ao registro internacional – cujo objetivo também é facilitar a gestão dos registros – o sistema multiclasse é uma ferramenta administrativa muito mais interessante para o usuário.	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 02, de 14 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução.