



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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 30 DE JUNHO DE 2020

Institui o Procedimento de Revisão da Qualidade do Exame de Pedidos de Registro de Marca e a Instrução de Trabalho de Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca.

O DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no uso das atribuições elencadas no inciso XV do art. 156 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0004 de Revisão da Qualidade do Exame de Pedidos de Registro de Marca e a Instrução de Trabalho CRMA – ESP – IT – 0001 de Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca.

Art. 2º As atividades relativas ao Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0004 de Revisão da Qualidade do Exame de Pedidos de Registro de Marca serão realizadas em fase piloto a partir do dia 03 de novembro de 2020 até o dia 31 de outubro de 2021. [\(Redação dada pela Instrução Normativa INPI/DIRMA nº 01/2021\)](#)

Art. 3º A fase de operação do Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0004 de Revisão da Qualidade do Exame de Pedidos de Registro de Marca será iniciada no dia 1º de novembro de 2021, com base nos despachos publicados nas Revistas da Propriedade Industrial (RPI) de outubro de 2021. [\(Redação dada pela Instrução Normativa INPI/DIRMA nº 01/2021\)](#)




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

Art. 4º A Instrução de Trabalho CRMA – ESP – IT – 0001 de Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca somente produzirá efeitos a partir do dia 1º de agosto de 2020.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de agosto de 2020

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	GEQU - GSQ - PP - 0004
		Revisão	00
		Elaboração	25/06/2020
	REVISÃO DA QUALIDADE DO EXAME DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA	Aprovação	25/06/2020
		Processo	Gestão do Sistema da Qualidade

Sumário

1. Responsável.....	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	2
5. Descrição dos processos ou atividades	2
5.1. Comissão de Revisores da Qualidade do Exame Substantivo de Marca.....	2
5.2. Amostragem e distribuição dos pedidos.....	3
5.3. Revisão dos exames.....	3
5.4. Consolidação dos dados	4
5.5. Elaboração de relatórios	4
6. Entradas do processo.....	4
7. Saídas do processo / resultados esperados.....	5
8. Fluxo do processo	5
9. Indicadores do processo	5
10. Glossário.....	6
11. Dono do documento.....	7
12. Elaborador(es) do documento.....	7
13. Aprovador do documento.....	7
14. Bibliografia.....	7
15. Histórico das alterações	8
16. Anexos	8

1. Responsável

Servidores que atuem na revisão da qualidade do exame substantivo de pedidos de registro de marca.

2. Objetivo

Este procedimento visa definir as atividades a serem executadas no âmbito da revisão da qualidade do exame substantivo de pedidos de registro de marca de produto ou serviço, de apresentação nominativa, mista ou figurativa, depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em conformidade com o Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0002.

3. Abrangência

Este documento aplica-se aos servidores, líderes formais, coordenadores, revisores da qualidade do exame e examinadores de pedidos de registro de marca, em exercício na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) que atuem em atividades relacionadas ao exame substantivo de pedidos de registro de marca de produto ou serviço, de apresentação nominativa, mista ou figurativa, doravante referidos apenas como pedidos de registro de marca.

4. Documentos complementares

- Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14/05/96.
- ABNT NBR ISO 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.
- GEQU – GSQ – FR – 0002 – Formulário de Critérios de Qualidade do Produto.
- GEQU – GSQ – PP – 0001 – Definição e Alteração dos Critérios de Qualidade do Produto (CQP).
- GEQU – GSQ – PP – 0002 – Revisão da Qualidade do Exame.
- CRMA – ESP – IT– 0001 – Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca.

5. Descrição dos processos ou atividades

5.1. Comissão de Revisores da Qualidade do Exame Substantivo de Marca

A revisão da qualidade do exame substantivo de pedidos de registro de marca será realizada pela Comissão de Revisores da Qualidade do Exame Substantivo de Marca, estabelecida por ato administrativo aplicável e composta por examinadores de pedidos de registro de marca a serem selecionados por meio de processo seletivo realizado pela DIRMA. No processo seletivo, serão priorizados os interessados que não participaram da Comissão de Revisores em sua última composição, sendo analisados os seus históricos profissionais no INPI.

Todos os examinadores selecionados como revisores devem possuir delegação de competência para realizar o exame substantivo de pedidos de registro de marca. Ademais, nesta Comissão somente devem constar examinadores que tenham atuado no exame de pedidos de registro de marca com oposição nos cinco anos anteriores. No processo seletivo, será dada preferência aos interessados que tenham integrado o Comitê de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (CEPOP) neste período. Também será dada preferência à formação de uma equipe de revisores que inclua examinadores lotados em Divisões de Exame Técnico (DITEC) distintas.

A Comissão de Revisores da Qualidade do Exame Substantivo de Marcas será composta por 10 servidores. Seis membros atuarão como revisores principais, três membros como revisores suplentes e um membro como Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame, de acordo com o Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0002.

A revisão mensal será efetuada pelos revisores principais. Os revisores suplentes atuarão quando algum pedido de registro da amostra tiver sido examinado por um dos revisores principais, e nos eventuais impedimentos e afastamentos dos revisores principais. A cada trimestre será feito um revezamento entre os revisores principais e suplentes.

O Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame não atuará como revisor, sendo responsável pelas seguintes atividades:

- Coordenação das atividades da Comissão de Revisores da Qualidade do Exame Substantivo de Marcas;
- Designação de revisores principais e suplentes a cada trimestre;
- Amostragem, triagem e distribuição dos pedidos cujos exames serão revisados;
- Consolidação e análise dos dados das revisões;
- Realização de reuniões mensais para identificação de oportunidades de melhoria dos critérios de qualidade e harmonização das práticas de revisão;

- Elaboração dos relatórios e posterior envio destes à Divisão de Gestão da Qualidade/Coordenação Geral da Qualidade (DIGEQ/CQUAL).

5.2. Amostragem e distribuição dos pedidos

A amostra será calculada com base no lote trimestral de decisões em pedidos de registro de marca, referentes ao período objeto de revisão, conforme o método descrito a seguir.

Anualmente, será verificado o número de decisões em pedidos de registro de marca proferidas pelo INPI nos 12 meses anteriores para a verificação do enquadramento do lote trimestral nas faixas definidas pela norma NBR nº 5426/1985, as quais determinam o tamanho da amostra a ser revisada, observado o nível de inspeção inicial recomendado pela norma (nível II).

A extração da amostra será realizada de forma aleatória, uma vez por mês, pelo Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame, equivalendo a 1/3 da amostra trimestral. A amostra será composta por despachos dos seguintes tipos: deferimento, indeferimento, sobrestamento, exigência de mérito, arquivamento por falta de procuração e arquivamento por falta de cumprimento de exigência. A amostra será composta de despachos de cada tipo na mesma proporção observada no lote trimestral.

A amostra será composta somente por pedidos depositados a partir da data de entrada em vigor da 3ª edição (1ª revisão) do Manual de Marcas.

O Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame fará uma triagem dos pedidos de registro que compõem a amostra, de forma a identificar os pedidos de registro com exame realizado por um revisor principal. Nesses casos, os pedidos serão distribuídos a um revisor suplente. Durante a triagem da amostra, serão excluídos os pedidos de registro cujos atos gerados pelo exame se refiram às proibições dos incisos III e VII do art. 124 e ao §1º do art. 128 da LPI. Também serão excluídos os processos que não contenham arquivos digitalizados em nenhum dos sistemas oferecidos pelo INPI (tais como, IPAS, PAG e Imagens).

Os pedidos excluídos da amostra serão substituídos por novos pedidos extraídos aleatoriamente pelo Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame, observando os mesmos critérios utilizados na extração da amostra inicial.

5.3. Revisão dos exames

O exame substantivo de cada pedido de registro será revisado por três revisores principais, separadamente.

As revisões devem ser feitas considerando os Critérios de Qualidade do Produto – CQP para o exame substantivo de pedidos de registro de marca, registrados no Formulário GEQU – GSQ – FR – 0002 (Anexo I).

Os Critérios de Qualidade do Produto se encontram classificados em três categorias, definidas pelo Formulário GEQU – GSQ – FR – 0002 e Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0001, de acordo com o grau de impacto que a respectiva não conformidade possui na qualidade do produto, conforme descrito no Anexo I.

Os Critérios de Qualidade do Produto relativos a pareceres técnicos e exigências de mérito serão considerados apenas em relação aos despachos aprovados a partir da data de entrada em vigor da

Instrução de Trabalho CRMA – ESP – IT – 0001 de Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca.

Identificadas as não conformidades, deve ser indicada a causa das mesmas por meio da identificação da origem das irregularidades.

O exame de um pedido de registro será considerado “Conforme” ou “Não Conforme” para cada categoria de Critérios de Qualidade do Produto, de acordo com as não conformidades observadas pela maioria dos revisores responsáveis pelo exame verificado. As revisões devem ser realizadas observando os procedimentos técnicos vigentes à época do exame.

5.4. Consolidação dos dados

Concluída a revisão de cada parcela mensal, os dados da revisão serão consolidados. O resultado da revisão de cada exame será determinado a partir da convergência entre os três revisores (por unanimidade ou por maioria).

Os exames de pedidos que tenham sido identificados como “Não Conforme” quanto a cada uma das categorias serão listados, sem identificação do examinador responsável, pelo Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame, o qual será responsável pela execução das correções necessárias aplicáveis, para eliminar a não conformidade identificada. O Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame poderá delegar a execução das correções a um ou mais revisores da Comissão.

5.5. Elaboração de relatórios

Concluída a revisão de cada lote trimestral, o Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame elaborará um relatório com as informações dos três meses de revisão da amostra, no qual constará uma análise dos resultados obtidos e as demais informações definidas pelo Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0002, sem a identificação dos examinadores responsáveis.

Os relatórios trimestrais serão enviados aos Coordenadores-Gerais e ao Diretor da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Os resultados e as evidências apresentadas pela revisão da qualidade dos exames substantivos de pedidos de registro de marca serão analisados criticamente pelos Coordenadores e pelo Diretor, possibilitando a indicação de oportunidades de melhoria, necessidade de alocação de recursos, mudanças nos procedimentos técnicos, e a aplicação das ações corretivas e preventivas necessárias.

Os relatórios trimestrais também serão enviados à Divisão de Gestão da Qualidade (DIGEQ/CQUAL) com a incorporação da análise crítica feita pelos Coordenadores e Diretor da DIRMA, conforme orientações do Procedimento GEQU – GSQ – PP – 0002.

Os dados das revisões realizadas serão comunicados aos servidores da DIRMA em frequência a ser definida pelos Coordenadores-Gerais e pelo Diretor da Diretoria.

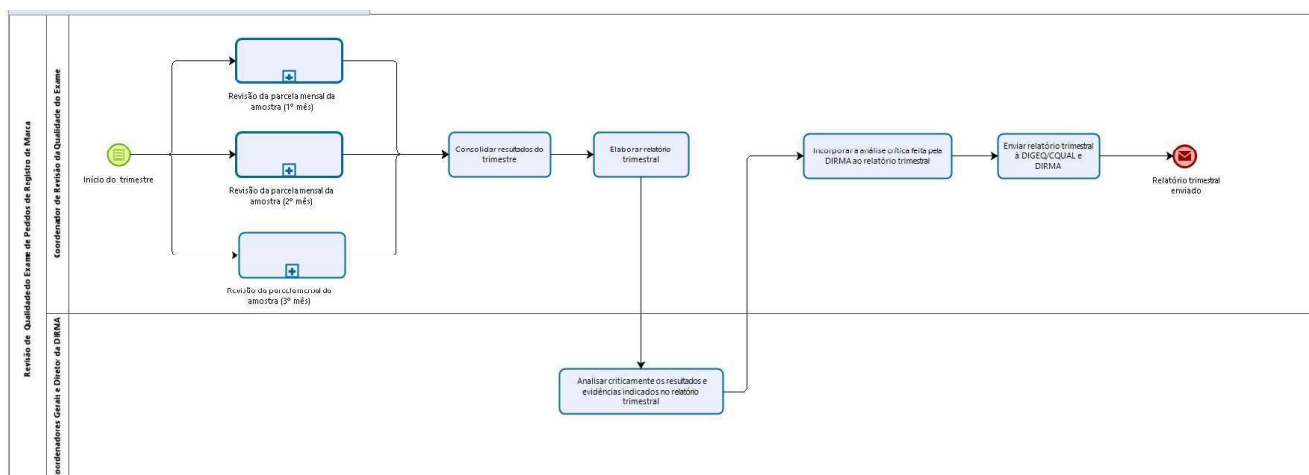
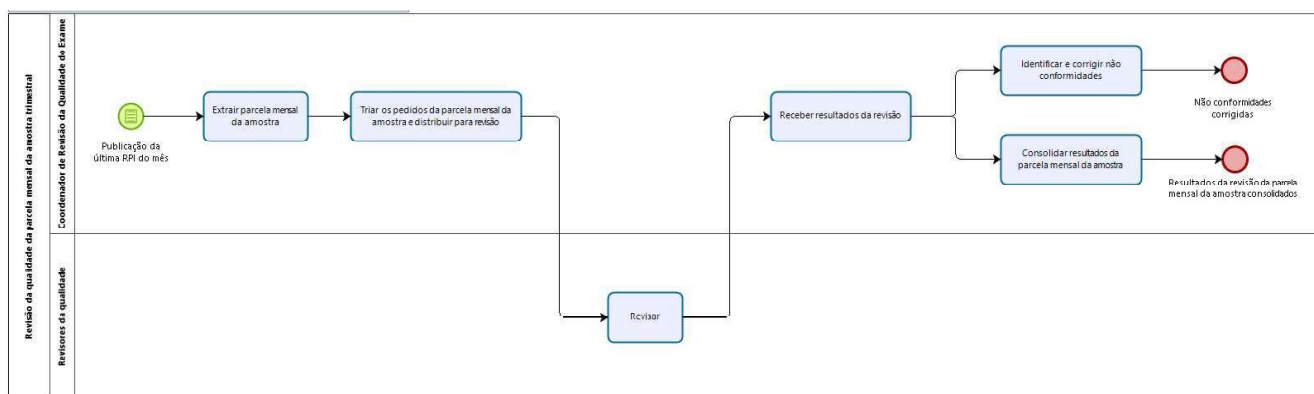
6. Entradas do processo

Atos de indeferimento, deferimento, sobrestamento, exigência de mérito, arquivamento por falta de procuração e arquivamento por falta de cumprimento de exigência de mérito proferidos por examinadores de marcas quanto aos pedidos de registro de marca de produto ou serviço.

7. Saídas do processo / resultados esperados

Relatório trimestral com análise dos resultados obtidos através das revisões realizadas e com a análise crítica dos Coordenadores-Gerais e Diretor da DIRMA.

8. Fluxo do processo



9. Indicadores do processo

- **Tempo de revisão de cada revisor por parcela mensal extraída da amostra trimestral** – Tempo usado entre a data do envio dos pedidos para cada revisor e a data da entrega das revisões de cada revisor ao Coordenador de Revisão da Qualidade do Exame, realizada para a parcela mensal da amostra. Limite máximo: 03 semanas.
- **Percentual de pedidos revisados em até 03 semanas após a extração da terceira parcela da amostra** – Número de pedidos revisados em até 03 semanas após a extração da terceira parcela da amostra em relação ao número total de pedidos da amostra trimestral. Limite mínimo: 100%
- **Percentual de convergência entre revisores** – Número de critérios de qualidade com avaliações convergentes em relação ao número de critérios de qualidade avaliados.

- **Percentual de Conformidade do Exame nos Critérios de Qualidade do Produto da Categoria 1** – Número de exames conformes quanto aos critérios de qualidade do produto da categoria 1 em relação ao número total de pedidos na amostra.
- **Percentual de Conformidade do Exame nos Critérios de Qualidade do Produto da Categoria 2** – Número de exames conformes quanto aos critérios de qualidade do produto da categoria 2 em relação ao número total de pedidos na amostra.
- **Percentual de Conformidade do Exame nos Critérios de Qualidade do Produto da Categoria 3** – Número de exames conformes quanto aos critérios de qualidade do produto da categoria 3 em relação ao número total de pedidos na amostra.

10. Glossário

Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD): Órgão colegiado responsável pela instituição, atualização, revisão e consolidação das diretrizes e dos procedimentos de exame técnico de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, pela normatização do processamento de pedidos de registro e petições em matéria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, pela coordenação na elaboração de estudos técnicos, pela edição de notas técnicas e outros instrumentos normativos, pela promoção da harmonização dos procedimentos de exame técnico, bem como pelo pronunciamento sobre casos específicos de aplicação destes procedimentos.

Consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc: Concretização das decisões sobre procedimentos técnicos em resposta aos questionamentos de caráter técnico em matéria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, disponibilizadas internamente através do MarcasDoc.

Sistema IPAS (*Industrial Property Automation System*): Sistema informatizado de processamento e administração de pedidos e registros de direitos de propriedade industrial, desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). É utilizado no INPI para a gestão dos pedidos de registro de marca, sendo a principal ferramenta usada no exame substantivo.

Manual de Marcas: Consolidação das diretrizes e procedimentos de exame de marcas, formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos.

Parecer técnico de exame substantivo de marcas: Documento administrativo pelo qual são expostos os atos interlocutórios, preliminares e decisórios quanto à registrabilidade do pedido de registro de marca, bem como os argumentos, evidências e fundamentos técnicos e normativos que os sustentam.

Coordenações Gerais de Marcas: Unidades da DIRMA responsáveis pela coordenação e supervisão do exame técnico de pedidos de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, planejamento, coordenação e execução do aperfeiçoamento das diretrizes de exame técnico, avaliação técnica e coordenação de projetos, tratados e acordos no âmbito da propriedade industrial, entre outras competências regimentais. Ao todo, são três: Coordenação-Geral de Marcas I (CGMAR I), Coordenação-Geral de Marcas II (CGMAR II) e Coordenação-Geral de Marcas, Indicações Geográficas e Desenhos Industriais (CGMID).

Revista Eletrônica de Propriedade Industrial (RPI): Publicação oficial do INPI, na qual se dá publicidade a todos os atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial.

MarcasDoc: Sistema informatizado de gestão do conhecimento gerenciado pela DIRMA (<http://marcasdoc.inpi.gov.br/>), no qual se encontram o Manual de Marcas, os modelos de despacho do exame substantivo e as consultas dos servidores sobre procedimentos técnicos, respondidas e publicadas.

Comitê de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (CEPOP): Comitê responsável por decidir os pedidos de registro de marca que contenham oposição e acordos de convivência.

Líderes formais: Pessoas com funções de gestão, como por exemplo, Chefe de Divisão e Coordenadores.

11. Dono do documento

Sílvia da Cunha Tardin Costa, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.

12. Elaborador(es) do documento

Ana Luiza Alecrim de Lacerda, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC IX//CGMID/DIRMA

Anique Varanda, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC IX//CGMID/DIRMA

Beatriz Lima de Almeida Lopes, Tecnologista em Propriedade Industrial, Chefe da Divisão de Exame Técnico IX, DITEC IX/CGMID/DIRMA.

Bruna Faraj de Andrade Lannia, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC II/CGMAR I/DIRMA.

Daniel Viana Rodrigues, Técnico em Propriedade Industrial, Chefe da Seção de Dados e Qualidade, SEDAQ/COGEF/DIRMA.

Fabrizio Renovato Rosa, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC III/CGMAR I/DIRMA.

Flavio Alcantara Queiroz, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC IX//CGMID/DIRMA.

Flavio Tulio Carvalhaes, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC V/CGMAR II/DIRMA.

Gabriel Barreto Magalhaes, Tecnologista em Propriedade Industrial, COGIR/DIRMA.

Pedro Sloboda Jorge, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC VI/CGMAR II/DIRMA.

Rafael dos Santos Valente, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.

Sílvia da Cunha Tardin Costa, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.

Talita Martins de Oliveira Beltrão, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC VIII/CGMAR II/DIRMA.

Tatiana Helena de Sá Benedito, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC III/CGMAR I/DIRMA.

13. Aprovador do documento

Schmuell Lopes Cantanhede, Coordenador Geral de Marcas II, CGMAR II/DIRMA.

14. Bibliografia

- Decreto Federal nº 9.094, de 17/07/2017.
- Constituição Federal, de 1988.
- Manual de Marcas do INPI – 3ª edição, instituída pela Resolução INPI/PR nº 249/2019, publicada em 02/10/2019.
- Consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc.


- ABNT NBR ISO 5427 – Guia de utilização da norma NBR 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.
- ISO 2859-1 – Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
25/06/2020	00	Todos	Emissão do documento.

16. Anexos

16.1 GEQU – GSQ – FR – 0002 - Critérios de Qualidade do Produto – Formulário preenchido para Macroprocesso Concessão de Registro de Marca e Processo Exame Substantivo do Pedido de Marca

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI FORMULÁRIO		Código	GEQU-GSQ-FR-0002
			Revisão	00.0
			Aprovação	27/04/2020
CRITÉRIOS DE QUALIDADE DO PRODUTO				

Macroprocesso	Concessão de Registro de Marca	
Processo	Exame Substantivo do Pedido de Marca	
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento inicial	<input type="checkbox"/> Atualização

CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3
Crítérios relacionados às questões que afetem diretamente (ou têm o potencial de afetar) a validade do direito de PI	Crítérios relacionados às questões que podem requerer uma quantidade considerável de retrabalho e/ou inconveniência para o usuário requisitante/proprietário ou para o INPI, mas que não comprometeria materialmente a validade do Direito de PI.	Crítérios relacionados a outros aspectos importantes dos procedimentos e da qualidade do produto
Crítério 1: Dados bibliográficos do sinal marcário (item 4.2.4 do Manual de Marcas) Atributo 1.1: Legibilidade da imagem do sinal marcário apresentada (totalmente ilegível).	Crítério 1: Dados bibliográficos do sinal marcário (item 4.2.4 do Manual de Marcas) Atributo 1.1: Tratamento de todas as petições relacionadas a alterações de dados bibliográficos da marca (incluindo desistência parcial), desde que protocoladas antes do ato amostrado.	Crítério 1: Dados bibliográficos do sinal marcário (item 4.2.4 do Manual de Marcas) Atributo 1.1: Legibilidade da imagem do sinal marcário apresentada (parcialmente ilegível). Atributo 1.2: Adequação da declaração do elemento nominativo de marca mista. Atributo 1.3: Adequação do sinal solicitado à forma gráfica de apresentação requerida (figurativa, mista

			e nominativa).
<p>Critério 2: Procuração (item 5.6.1 do Manual de Marcas)</p> <p>Atributo 2.1: Presença de instrumento de procuração na petição inicial ou em petições posteriores dentro do prazo legal.</p>	<p>Critério 2: Especificação de produtos e serviços (itens 5.4 e 9.2 do Manual de Marcas)</p> <p>Atributo 2.1: Adequação de escritório dos produtos ou serviços requeridos à classe reivindicada, conforme Classificação de Nice e itens 5.4.1 e 5.4.4 do Manual de Marcas, e solicitação de esclarecimentos através de exigências quando especificação for genérica ou possuir produtos e serviços de diferentes classes (exceto nas hipóteses consideradas no item 5.4.1 do Manual de Marcas), conforme itens 5.4.2 e 5.19.1 do Manual de Marcas.</p> <p>Atributo 2.2: Tratamento de todas as petições relacionadas a alterações de especificação (incluindo desistência parcial), desde que protocoladas antes do ato amostrado, conforme item 9.2 do Manual de Marcas.</p>	<p>Critério 2: Prioridade (item 5.6.2 do Manual de Marcas)</p> <p>Atributo 2.1: Comparação do número da prioridade e país, quando for país membro da CUP, em relação ao constante do documento comprobatório e do IPAS.</p> <p>Atributo 2.2: Tratamento de petições relacionadas a correções de dados da prioridade, quando referentes ao número da prioridade e país, quando for país membro da CUP.</p>	
<p>Critério 3: Petições que afetam o exame substantivo (itens 5.12, 5.19.1 e 5.20 do Manual de Marcas e consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc).</p> <p>Atributo 3.1: Tratamento das petições de oposição, manifestação, cumprimento de exigência de mérito e desistência do pedido de registro (petições de desistência integral do pedido protocoladas antes do ato amostrado), incluindo a observação da tempestividade da petição e aditamentos, quando aplicável. (Quando a inobservância tenha implicado em alteração do ato).</p> <p>Atributo 3.2: Publicação de notificações de petições</p>	<p>Critério 3: Procuração (item 5.6.1 do Manual de Marcas)</p> <p>Atributo 3.1: Legibilidade do instrumento de procuração.</p> <p>Atributo 3.2: Verificação dos dados e poderes necessários para validade do instrumento e do ato.</p>	<p>Critério 3: Parecer técnico do exame e Exigência de Mérito (conforme CRMA– ESP – IT – 0001)</p> <p>Atributo 3.1: Indicação das alterações executadas em dados bibliográficos do sinal (Parecer).</p> <p>Atributo 3.2: Consignação de anterioridades impeditivas pendentes de exame, no caso de indeferimento (Parecer).</p> <p>Atributo 3.3: Redação de fácil compreensão e sem erros ortográficos ou gramaticais (Parecer ou Exigência).</p>	

de oposição.		
<p>Critério 4: Liceidade do sinal marcário (itens 5.8 e 5.18 do Manual de Marcas, incluindo alegações apresentadas em sede de oposição, se aplicável).</p> <p>Atributo 4.1: Símbolos e monumentos oficiais (inc. I do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 4.2: Cunho oficial adotado para garantia de padrão (inc. XI do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 4.3: Título, apólice, moeda e cédula (inc. XIV do art. 124 da LPI).</p>	<p>Critério 4: Prioridade (item 5.6.2 do Manual de Marcas)</p> <p>Atributo 4.1: Presença do documento de prioridade e da sua respectiva tradução.</p> <p>Atributo 4.2: Legibilidade do documento de prioridade e da sua respectiva tradução.</p> <p>Atributo 4.3: Presença dos dados da marca, data de depósito, número da prioridade, país, especificação e titular no documento de prioridade e na sua respectiva tradução (Art. 127, §2º, da LPI).</p> <p>Atributo 4.4: Tempestividade da reivindicação (06 meses) e da apresentação do documento (04 meses).</p> <p>Atributo 4.5: Comparação dos dados da marca, data de depósito, país, quando não for membro da CUP, especificação e titular em relação ao constante do documento probatório e do IPAS.</p> <p>Atributo 4.6: Tempestividade (60 dias) e comparação dos dados da reivindicação suplementar de prioridade (se aplicável).</p> <p>Atributo 4.7: Tratamento de petições relacionadas a correções de dados da prioridade, quando referentes aos dados da marca, data de depósito, especificação, titular e</p>	


	país, quando não for país membro da CUP.	
<p>Critério 5: Distintividade do sinal marcário (itens 5.9 e 5.18 do Manual de Marcas, incluindo alegações apresentadas em sede de oposição, se aplicável)</p> <p>Atributo 5.1: Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar, ou simplesmente descritivo (inc. VI do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 5.2: Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento (inc. XXI do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 5.3: Letra, algarismo ou data isolados (inc. II do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 5.4: Termo técnico (inc. XVIII do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 5.5: Cores e suas denominações (inc. VIII do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 5.6: Sinal formado por variações de mesma marca (art. 155 da LPI), conforme disposições gerais do item 5.9 do Manual de Marcas.</p> <p>Atributo 5.7: Sinal que constitua infringência do art. 122, conforme os subitens específicos do item 5.9.9 do Manual de Marcas.</p>	<p>Critério 5: Petições que afetam o exame substantivo (itens 5.12, 5.19.1 e 5.20 do Manual de Marcas e consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc)</p> <p>Atributo 5.1: Tratamento das petições de oposição, manifestação, cumprimento de exigência de mérito e desistência do pedido de registro (petições de desistência integral do pedido protocoladas antes do ato amostrado), incluindo a observação da tempestividade da petição e aditamentos, quando aplicável. (Quando a inobservância não tenha implicado em alteração do ato).</p>	

<p>Critério 6: Veracidade do sinal marcário (itens 5.10 e 5.18 do Manual de Marcas, incluindo alegações apresentadas em sede de oposição, se aplicável)</p> <p>Atributo 6.1: Sinal registrável por seu caráter enganoso (inc. X do art. 124 da LPI).</p>	<p>Critério 6: Disponibilidade do sinal marcário (itens 5.11, 5.16 e 5.18 do Manual de Marcas, incluindo alegações apresentadas em sede de oposição, se aplicável)</p> <p>Atributo 6.1: Presença de acordo de convivência e encaminhamento para a equipe responsável pelo seu exame.</p>	
<p>Critério 7: Disponibilidade do sinal marcário (itens 5.11, 5.16 e 5.18 do Manual de Marcas, incluindo alegações apresentadas em sede de oposição, se aplicável)</p> <p>Atributo 7.1: Anterioridades impeditivas (inc. XIX do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.2: Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer (inc. XXIII do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.3: Marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI).</p> <p>Atributo 7.4: Marca de alto renome (art. 125 da LPI).</p> <p>Atributo 7.5: Dualidade de marcas (inc. XX do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.6: Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento (inc. V do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.7: Designação ou sigla de entidade ou órgão público (inc. IV do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.8: Indicação geográfica (inc. IX do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.9: Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 05 anos (inc. XII do art. 124 da LPI).</p> <p>Atributo 7.10: Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos (inc. XIII do art. 124 da LPI).</p>	<p>Critério 7: Economia processual (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal/1988, art. 6º do Decreto nº 9.094/2017, item 5.19.1 do Manual de Marcas)</p> <p>Atributo 7.1: Mínimo de atos necessários proferidos em um processo: verificação se exigências foram feitas de uma só vez ao requerente e se todos os atos anteriores ao ato amostrado foram necessários.</p>	

124 da LPI). Atributo 7.11: Desenho industrial de terceiro (inc. XXII do art. 124 da LPI). Atributo 7.12: Nome civil, patronímico e imagem de terceiros (inc. XV do art. 124 da LPI). Atributo 7.13: Pseudônimo ou nome artístico (inc. XVI do art. 124 da LPI). Atributo 7.14: Obras protegidas por direito de autor (inc. XVII do art. 124 da LPI). Atributo 7.15: Uso anterior por usuário de boa-fé (art. 129, §1º).		
<p>Critério 8: Parecer técnico do exame e Exigência de Mérito (conforme CRMA– ESP – IT – 0001)</p> <p>Atributo 8.1: Seleção das opções pré-definidas corretas no IPAS: verificação se a opção escolhida é divergente da motivação apresentada pelo examinador no Parecer ou Exigência.</p>	<p>Critério 8: Parecer técnico do exame e Exigência de Mérito (conforme CRMA– ESP – IT – 0001)</p> <p>Atributo 8.1: Motivação da decisão, com a eventual indicação das referências do Manual de Marcas e pesquisas na base de dados do IPAS e na internet (Parecer ou Exigência). Atributo 8.2: Indicação das alterações executadas na especificação (Parecer). Atributo 8.3: Identificação das anterioridades impeditivas na busca, nos casos de indeferimento ou sobrestamento (Parecer). Atributo 8.4: Identificação das bases legais apontadas em oposição (Parecer). Atributo 8.5: Identificação da presença de eventuais argumentos de manifestação à oposição (Parecer).</p>	

Dono do documento	Sílvia da Cunha Tardin Costa, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA
Elaborador(es) do documento	Beatriz Lima de Almeida Lopes, Tecnologista em Propriedade Industrial, Chefe da DITEC

	<p>IX/CGMID/DIRMA.</p> <p>Bruna Faraj de Andrade Lannia, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECII/CGMARI/DIRMA.</p> <p>Daniel Viana Rodrigues, Técnico em Propriedade Industrial, Chefe da SEDAQ/COGEF/DIRMA.</p> <p>Fabricio Renovato Rosa, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECVI/CGMARI/DIRMA.</p> <p>Flavio Tulio Carvalhaes, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECV/CGMARI/DIRMA.</p> <p>Gabriel Barreto Magalhaes, Tecnologista em Propriedade Industrial, COGIR/DIRMA.</p> <p>Pedro Sloboda Jorge, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECVI/CGMARI/DIRMA.</p> <p>Rafael dos Santos Valente, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.</p> <p>Sílvia da Cunha Tardin Costa, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.</p> <p>Talita Martins de Oliveira Beltrão, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECVIII/CGMARI/DIRMA.</p> <p>Tatiana Helena de Sá Benedito, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECVIII/CGMARI/DIRMA.</p>
Aprovador do documento	Schmuell Lopes Cantanhede, Coordenador Geral de Marcas II, CGMARI/DIRMA.
Data de aprovação do documento preenchido	25/06/2020

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código	CRMA - ESP - IT- 0001
		Revisão	00
	ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE EXAME SUBSTANTIVO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA	Elaboração	25/06/2020
		Aprovação	25/06/2020
		Processo	Exame Substantivo do Pedido de Marca

1. Responsável

Servidores que atuam como examinadores no exame substantivo de pedidos de registro de marca.

2. Objetivo

Estabelecer critérios e atividades relacionadas à elaboração de pareceres técnicos de exames substantivos de pedidos de registro de marca.

3. Abrangência

Este procedimento se aplica a todos os examinadores, em exercício na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) que atuem em atividades relacionadas ao exame substantivo de pedidos de registro de marca depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

4. Documentos complementares

- Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14/05/96.
- Manual de Marcas do INPI - 3ª edição, 1ª revisão, instituída pela Resolução INPI/PR nº 249/2019, publicada em 02/10/2019.
- Consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc.
- Modelos de despacho do exame substantivo, disponíveis no MarcasDoc.
- GEQU – GSQ – PP – 0004 - Revisão da Qualidade do Exame de Pedidos de Registro de Marca.
- Manual do IPAS – Projeto IPAS Brasil, Guia do Usuário, publicado em 14/06/2013, Revisão G.

5. Recursos necessários

A redação do parecer técnico de exame substantivo de pedido de registro de marca requer o uso de computadores com acesso ao sistema IPAS, à intranet do INPI e à internet.

6. Descrição dos processos ou atividades

O parecer técnico de exame substantivo de marca é o documento administrativo pelo qual são executados os atos interlocutórios, preliminares e decisórios quanto à registrabilidade do pedido de registro de marca, em que são expostos os argumentos, evidências e fundamentos técnicos e normativos que os sustentam.

O parecer técnico é composto por um texto principal, de livre elaboração pelo examinador, e textos-padrão. O texto principal é incluído pelo examinador por meio do campo “Esclarecimentos” do Sistema IPAS (Figura 1). Os textos-padrão são incluídos no parecer por meio da seleção das opções predefinidas no IPAS (Figura 2). Nos casos em que os textos-padrão são insuficientes, o examinador

pode incluir um texto complementar de livre elaboração, por meio da opção “Outros” do Sistema IPAS (Figura 2).

Os textos-padrão, inclusive a opção “Outros”, são publicados na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI). O inteiro teor do parecer é disponibilizado por outros canais.

Figura 1: Tela contendo o campo “Esclarecimentos” no despacho de deferimento.

Nome da opção	Selecionado	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Outros	Sim	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Classe alterada		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada à classe		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada à classe com exclusão		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada conforme PU		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Incluída especificação anexada à petição inicial		Marcar	Desmarcar	Detalhe

Ajuda Configuração

Figura 2: Opções de textos-padrão pré-formatados e opção “Outros” no despacho de deferimento.

6.1. Estilo textual

O parecer técnico deve ser redigido na norma culta da língua portuguesa, de forma clara, concisa e impessoal, com linguagem formal, de fácil compreensão mesmo para o usuário leigo, livre de erros gramaticais e ortográficos e sem uso de coloquialismo.

6.2. Conteúdo

A seguir, são detalhados os conteúdos mínimos que deverão constar dos pareceres relativos aos diferentes tipos de atos administrativos executados durante o exame substantivo de pedido de registro de marca.

6.2.1. Deferimento

O campo “Esclarecimentos” do parecer técnico de deferimento do pedido de registro deverá conter justificativa para o afastamento de potenciais impedimentos legais observados durante o exame, especialmente nos casos descritos nos itens 5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário, 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário, 5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário e 5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário do Manual de Marcas do INPI, como, por exemplo:

- Suficiente estilização de monumento ou bandeira;
- Sinais evocativos;
- Combinação distintiva de termos ou expressões não distintivas;
- Aglutinação de termos não distintivos;
- Sinais compostos por siglas;
- Sinais compostos por nomes civis ou patronímicos;
- Sinal composto por elementos desgastados;
- Ausência de afinidade mercadológica entre os produtos e serviços.

Exemplos:

Cabe observar que a busca indicou que já convivem, no segmento mercadológico em questão, diversas marcas registradas contendo o termo “SORRISO”, de diferentes titulares. Diante disso, entende-se ser possível a coexistência pacífica do sinal em exame e das demais anterioridades contendo o referido termo, em consonância com o subitem Elementos desgastados do item 5.11.3 Marca de terceiro registrada do Manual de Marcas.

Fica afastada a colidência com o sinal “VALE DO AMANHECER”, uma vez que, embora compartilhem o termo “AMANHECER”, os conjuntos em cotejo remetem a ideias distintas, em linha com o item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais do Manual de Marcas.

Em tais casos, o examinador deverá informar as referências normativas que sustentam sua decisão.

6.2.2. Indeferimento

O parecer técnico de indeferimento do pedido deverá conter, no campo de texto a ser publicado na RPI, a identificação das normas legais infringidas. Para tanto, o examinador deverá selecionar, no sistema IPAS, as opções predefinidas correspondentes, ou, na inexistência destas, preencher o campo “Outros” com a base legal a ser apontada (Figura 3).

Exemplo:

Cancelar | Seguinte

Selecionar opções para publicação na RPI

Evento selecionado: Indeferimento do pedido Situação final: Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento

Nome da opção	Selecionado	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Alto Renome		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Consignação de anterioridades pendentes		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Declaração de Atividade		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 01 (Dandeara, Insignias e Monumento)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 02 (Letra, Algarismo e Data sem Forma Distintiva)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 03 (Sinal Contrário à Moral e aos Bons Costumes)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 04 (Designação ou Sigla de Entidade ou Órgão Público)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 05 (Nome de Empresa ou Título de Estabelecimento)	Sim	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 06 (Termo Genérico, Necessário, Comum ou Descritivo)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 07 (Empregada como Meio de Propaganda)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 08 (Cores e suas Denominações)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 09 (Indicação Geográfica)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 10 (Falsa Indicação de Origem, etc)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 11 (Reprodução ou Imitação de Cunho Oficial)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 12 (Imitação de Marca Coletiva ou de Certificação)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 13 (Evento Oficial ou Reconhecido)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 14 (Moeda, Cédula, Título ou Apólice)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 15 (Nome Civil ou sua Assinatura, etc)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 16 (Pseudônimo ou Apelido, Nome Artístico Singular)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 17 (Obra Literária, etc - Direito Autoral)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 18 (Termo Técnico)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 19 (Reprodução ou Imitação de Registro de Terceiro)	Sim	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 20 (Dualidade de Marcas de um Titular)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 21 (Forma necessária, comum ou vulgar do produto)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 22 (Desenho Industrial)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Inciso 23 (Imitação de Marca que não poderia desconhecer)		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Marca Coletiva por Pessoa não representativa de coletividade		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Marca de Certificação por Pessoa com interesse no produto		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Marca Notoriamente Conhecida. Art. 126.		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Marca Notoriamente Conhecida. Art. 6º bis da CUP		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Outros	Sim	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Classe alterada		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada à classe		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada à classe com exclusão		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada conforme PU		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Incluída especificação anexada à petição inicial		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Razão social de requerente estrangeiro. Art. 8º da CUP		Marcar	Desmarcar	Detalhe

Figura 3: Opções de textos-padrão pré-formatados e opção "Outros" no despacho de indeferimento.

Caso a busca tenha apontado anterioridades impeditivas pendentes de decisão final, em âmbito administrativo ou judicial, as mesmas deverão ser identificadas pelos números dos pedidos de registro ou registros e pelos elementos nominativos das marcas (quando houver) na opção predefinida correspondente no sistema IPAS ("Consignação de anterioridades pendentes") (Figura 4).

Exemplo:

Figura 4: Tela de consignação de anterioridades pendentes no despacho de indeferimento.

Do texto a ser inserido no campo “Esclarecimentos” deverão, obrigatoriamente, constar:

- Identificação do direito específico infringido, no caso de proibição relativa à disponibilidade (ex. marca, nome da obra artística, nome civil etc.);
- Exposição dos motivos para a aplicação das normas legais invocadas, com indicação das referências normativas; e
- Identificação de qualquer elemento probatório considerado necessário para sustentar a decisão.

Exemplo:

O conjunto em exame reproduz o nome do evento oficialmente reconhecido “FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO”, não estando acompanhado da devida autorização para registro como marca, conforme requerido pelo art. 124, inciso XIII, da LPI e item 5.11.12 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos do Manual de Marcas.

A sustentação dos motivos para a aplicação das proibições legais apontadas deve ser redigida de forma clara e concisa, demonstrando a relação específica entre o sinal em exame e o direito de terceiro ou requisito legal (distintividade, veracidade, liceidade ou disponibilidade) não respeitado pelo sinal. Deverão ser incluídos elementos probatórios para fundamentação da decisão, especialmente no caso de imagens, termos, expressões ou direitos pouco conhecidos do público leigo, conforme item 5.16 Buscas e outras referências do Manual de Marcas.

Exemplo:

O sinal em exame (“HIPOPRESSIVO”) identifica método fisioterápico de reabilitação postural e tratamento estético¹, sendo de uso comum no segmento de fisioterapia e reabilitação por identificar técnica utilizada na prestação dos serviços reivindicados. Dessa forma, considera-se o sinal irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Fonte: ¹ G1, Abdominais hipopressivos, o exercício da moda para reduzir a cintura, <<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/abdominais-hipopressivos-o-exercicio-da-moda-para-reduzir-a-cintura.html>>.

6.2.3. Sobrestamento

No campo de texto a ser publicado na RPI, o parecer técnico de sobrestamento deverá identificar as anterioridades impeditivas pendentes de decisão final, em âmbito administrativo ou judicial. Em caso de anterioridade objeto de processo administrativo ou judicial de nulidade, caducidade ou *sub judice*, a mesma deve ser identificada pelo número da petição correspondente e do pedido de registro ou registro ao qual está vinculada, por meio do uso do campo “Petição Avulsa” no sistema IPAS.

No campo “Esclarecimentos”, deverão ser expostos os motivos pelos quais as anterioridades apontadas foram consideradas potencialmente impeditivas ao registro, conforme descrito no item 6.2.2 Indeferimento deste documento.

6.2.4. Exigência

O parecer técnico de exigência deverá expor, de forma clara, objetiva e completa, os esclarecimentos, documentos e alterações requeridas da parte demandada, bem como os motivos para formulação da exigência, conforme o item 5.19.1 Exigência do Manual de Marcas. Tais informações devem constar do texto a ser publicado na RPI, podendo ser inseridas por meio das opções predefinidas do sistema IPAS ou, caso seja necessário, com a elaboração de texto próprio para o caso em questão, a ser incluído no campo “Outros” (Figura 5).

Exemplo:

Cancelar | Seguinte

Selecionar opções para publicação na RPI

Evento selecionado: Exigência de mérito Situação final: Aguardando cumprimento de exigência de mérito

Nome da opção	Selecionado	
Autorização: Imagem de terceiros	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Autorização: Nome artístico singular ou coletivo	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Autorização: Nome civil ou assinatura	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Autorização: Nome de família ou patronímico	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Autorização: Obra literária, artística ou científica	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Autorização: Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Empresa: docs comprobatórios de constituição	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Procuração: com poderes para desistir/renunciar	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Procuração: devidamente assinada	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Procuração: devidamente datada	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Procuração: outorgado ao signatário da petição inicial	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Procuração: preenchida sem rasuras	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Procuração: suficientemente legível	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Produtos/Serviços: esclarecimentos atividade	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Produtos/Serviços: esclarecimentos classe	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe
Produtos/Serviços: Reapresentação para adequar à classe	<input type="checkbox"/>	Marcar Desmarcar Detalhe

Figura 5: Opções de textos-padrão pré-formatados e opção “Outros” no despacho de exigência.

Exemplo:

Prove o requerente ser titular de nome artístico singular ou coletivo, objeto do pedido, ou apresente competente autorização para registrar o mesmo como marca.

Ao redigir o texto de exigência, o examinador deverá apresentar exemplos a fim de guiar a parte demandada no cumprimento da exigência (ex. possíveis classes para enquadramento dos produtos ou serviços reivindicados, opções precisas para descrições de produtos ou serviços consideradas genéricas, elementos ou dados omitidos na documentação originalmente apresentada, entre outros).

Exemplo:

Diga a requerente se deseja prosseguir na classe NCL (11) 32 para assinalar bebidas não alcoólicas à base de coco ou preparações para fabricar bebidas [não alcoólicas]. Alternativamente, diga se deseja assinalar coco em pó na NCL (11) 29. Observe os exemplos contidos na Lista de Serviços de Nice, bem como sua lista auxiliar, para ajudar a cumprir esta exigência. Cumpra em uma única classe e na NCL (11).

O examinador poderá incluir no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar a formulação de exigência, incluindo a identificação de direitos de terceiros e requisitos legais potencialmente infringidos e das normas pertinentes.

Exemplo:

Opção predefinida: Prove o requerente ser titular de nome artístico singular ou coletivo, objeto do pedido, ou apresente competente autorização para registrar o mesmo como marca, em conformidade com o artigo 124, XVI, da Lei da Propriedade Industrial (LPI, lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996).

Esclarecimentos: Cabe observar que o sinal em tela reproduz o nome artístico coletivo notoriamente conhecido “BLITZ”, denominação de banda de rock brasileiro formada originalmente em 1982, no Rio de Janeiro, e ainda em atividade. Ainda que o termo “BLITZ” conste do vernáculo, entende-se que o uso do mesmo, ainda que associado à palavra “MUSIC”, para assinalar a organização de shows e espetáculos artísticos poderia levar o público a associar o sinal em tela à referida banda, dada a natureza dos serviços pleiteados, conforme orientações constantes do item 5.11.14 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros do Manual de Marcas.
Fonte: Cidade das Artes, A História da Blitz, <<http://cidadedasartes.rio.rj.gov.br/noticias/interna/425>>.

Contudo, o texto a ser publicado na RPI deverá conter todos os elementos necessários para que a parte demandada compreenda o que está sendo requerido pela exigência.

Adicionalmente, o examinador poderá utilizar os modelos de texto de exigência estabelecidos nas Consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc, e no item Modelos de despacho do exame substantivo, constante do item 5.19 Despachos aplicáveis do Manual de Marcas, quando cabível.

6.2.5. Arquivamento

O examinador deverá selecionar o tipo de arquivamento a ser executado, conforme a situação processual do pedido em exame:

- a) Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito (selecionar “tipo de evento normal”) (Figura 6).
- b) Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de procuração (selecionar “tipo de evento especial”) (Figura 7).

Exemplos:

A interface apresenta uma barra superior com os botões "Cancelar" e "Seguinte". Abaixo, o título "Selecionar tipo de evento" precede uma caixa de formulário. Nesta caixa, há três campos de seleção: "Tipo de evento normal" (menu suspenso vazio), "Tipo de evento especial" (menu suspenso com "Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito" selecionado) e "Tipo de evento de nota" (menu suspenso com "Redistribuição" selecionado). Abaixo desses, há campos para "Data do evento" (contendo "28/11/2019 11:53:56") e "Notas do evento" (campo de texto vazio).

Figura 6: Tela de seleção do ato de arquivamento de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência.

A interface apresenta a mesma barra superior e título. Na caixa de formulário, "Tipo de evento normal" permanece vazio, enquanto "Tipo de evento especial" mostra um menu suspenso com "Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de procuração" selecionado. "Tipo de evento de nota" mostra um menu suspenso com "Anulação de despacho (em processo)" selecionado. Os campos para "Data do evento" e "Notas do evento" permanecem os mesmos da Figura 6.

Figura 7: Tela de seleção do ato de arquivamento definitivo de pedido por falta de procuração.

Adicionalmente, no caso de “Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de procuração”, poderão ser incluídas, no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar o ato de arquivamento do pedido, tais como, a apresentação intempestiva de documentos.

6.2.6. Republicação de pedido

O parecer técnico de republicação de pedido deverá expor, no campo de texto a ser publicado na RPI, o motivo para a republicação do pedido de registro.

Exemplos:

Republicado o pedido em vista da omissão dos dados da Prioridade Unionista em publicações anteriores.

Republicado o pedido em vista da alteração da especificação, face aos esclarecimentos prestados na petição de cumprimento de exigência.

O examinador poderá incluir no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar o ato de republicação do pedido, incluindo a identificação das normas pertinentes.

6.2.7. Retificação de despacho

O parecer técnico de retificação de despacho deverá conter, no campo de texto a ser publicado na RPI, os seguintes dados, apresentados de forma breve e sucinta:

- a) Tipo do despacho retificado;
- b) Número e data de publicação na RPI do despacho retificado;
- c) Motivo da retificação.

O texto deve ser elaborado na forma abaixo descrita:

Em retificação ao [Tipo do despacho retificado] publicado na RPI [Número e data de publicação na RPI do despacho retificado], em razão de [Motivo da retificação].

Exemplo:

Em retificação ao deferimento publicado na RPI nº 2537, de 20/08/2019, em razão de incorreção na especificação e na grafia da marca.

Poderão ser incluídas no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar o ato de retificação do despacho anterior, incluindo a identificação das normas pertinentes.

6.2.8. Anulação de despacho

O parecer técnico de anulação de despacho deverá conter, no campo de texto a ser publicado na RPI (opção "Outros"), os seguintes dados, apresentados de forma breve e sucinta:

- a) Tipo do despacho anulado;
- b) Número e data de publicação na RPI do despacho anulado;
- c) Motivo da anulação.

O texto deve ser elaborado na forma abaixo descrita:

Anulado o [Tipo do despacho anulado] publicado na RPI [Número e data de publicação na RPI do despacho anulado], tendo em vista [Motivo da anulação].

Exemplo:

Anulado o arquivamento do pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito, publicado na RPI nº 2548, de 05/11/2019, tendo em vista a inobservância do cumprimento tempestivo da exigência.

Poderão ser incluídas no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar o ato de anulação do despacho anterior, incluindo a identificação das normas pertinentes.

6.2.9. Decisão de não conhecer de petição

O parecer técnico da decisão de não conhecer de petição deverá conter, no campo de texto a ser publicado na RPI, a identificação das normas legais infringidas. Para tanto, o examinador deverá selecionar, no sistema IPAS, as opções predefinidas correspondentes, ou, na inexistência destas, preencher o campo “Outros” com a base legal a ser apontada (Figura 8).

Exemplo:

Cancelar | Seguinte

Selecionar opções para publicação na RPI

Evento selecionado: Decisão de não conhecer da petição Situação final: Aguardando apresentação ou exame de recurso contra decisão de não conhecer de petição

Nome da opção	Selecionado	
Caducidade: Art. 145 da LPI		Marcar Desmarcar Detalhe
Fora do prazo (art. 219.I da LPI)	Sim	Marcar Desmarcar Detalhe
Não contém fundamentação legal (art. 219.II da LPI)		Marcar Desmarcar Detalhe
Oposição ou nulidade (art. 158 §2 da LPI)		Marcar Desmarcar Detalhe
Outros		Marcar Desmarcar Detalhe
Sem comprovação de pagamento (art. 219.III da LPI)		Marcar Desmarcar Detalhe

Figura 8: Opções de textos-padrão pré-formatados e opção “Outros” para o ato de não conhecer petição.

Poderão ser incluídas no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar o ato de não conhecer a petição, incluindo a identificação das normas pertinentes.

6.2.10. Ato de prejudicar petição

O parecer técnico do ato de prejudicar a petição deverá conter, no campo de texto a ser publicado na RPI (opção "Outros"), o motivo que sustenta o ato.

O texto deve ser elaborado na forma abaixo descrita:

Prejudicada a petição por carecer de objeto, tendo em vista [Motivo que sustenta o ato].

Exemplo:

Prejudicada a petição por carecer de objeto, tendo em vista o arquivamento definitivo do pedido de registro.

Poderão ser incluídas no campo “Esclarecimentos”, informações adicionais consideradas necessárias para sustentar o ato de não conhecer a petição, tais como a identificação das normas pertinentes.

6.2.11. Alterações de dados bibliográficos executadas de ofício

Além dos conteúdos relativos ao tipo específico de ato administrativo, caso o pedido tenha sido objeto de qualquer alteração de dado bibliográfico executada de ofício, o parecer técnico de exame deverá informar e justificar as modificações efetuadas. Para tanto, o examinador deverá incluir as informações abaixo no campo de texto a ser publicado na RPI:

- Dado alterado (ex. especificação, declaração do elemento nominativo da marca mista, imagem da marca etc.);
- Natureza da alteração (ex. retirada, substituição, inclusão etc.);
- Motivo da alteração.

A inclusão de tais informações no parecer técnico pode ser realizada por meio das opções predefinidas do sistema IPAS, caso se apliquem, ou por texto redigido pelo próprio examinador na opção “Outros” (Figura 9).

Exemplo:

Nome da opção	Selecionado	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Outros	Sim	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Classe alterada		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada à classe	Sim	Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada à classe com exclusão		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Especificação adequada conforme PU		Marcar	Desmarcar	Detalhe
Prod/Serv: Incluída especificação anexada à petição inicial		Marcar	Desmarcar	Detalhe

Figura 9: Opções de textos-padrão pré-formatados e opção “Outros” para alteração de dados bibliográficos em despacho de deferimento.

Exemplo:

Promovida a adequação da especificação com a inclusão da expressão "todos sem fins dietéticos, terapêuticos ou medicinais", para melhor enquadramento na classe requerida e em conformidade com o documento comprobatório da Prioridade Unionista e com o cumprimento de exigência apresentados.

O examinador poderá utilizar, no parecer, os modelos de texto de alterações estabelecidos em Consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc, quando cabível.

Adicionalmente, poderão ser incluídas no campo “Esclarecimentos”, as informações adicionais consideradas necessárias para sustentar as alterações executadas, incluindo a identificação das normas pertinentes.

6.2.12. Alterações de dados bibliográficos executadas a pedido do requerente

As alterações bibliográficas requeridas por meio de petição que demanda tratamento específico não precisam ser informadas no parecer técnico de exame substantivo do pedido de registro, uma vez que serão tornadas públicas no ato administrativo relativo à respectiva petição (Figuras 10 e 11).

Exemplos:

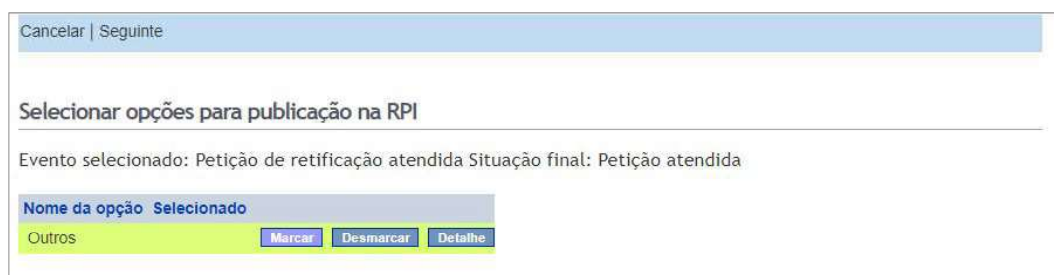


Figura 10: Opção “Outros” para o ato de atender/não atender petição.

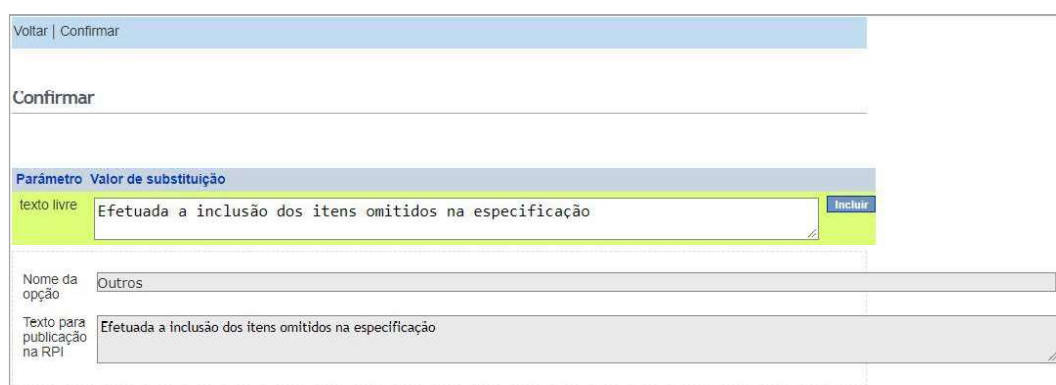


Figura 11: Campo de texto da opção “Outros” para ato de atender/não atender petição.

As petições abaixo listadas podem ser usadas para solicitar a alteração de dados bibliográficos e o seu tratamento demanda a publicação de despacho pelo examinador:

- Correção de dados no processo devido à falha do interessado;
- Desistência parcial de pedido de registro;
- Retificação por erro de publicação na RPI.

As alterações bibliográficas executadas a pedido do requerente, quando não requeridas por petição cujo tratamento gere publicação na RPI, como, por exemplo, por petição de manifestação à oposição ou cumprimento de exigência, deverão ser informadas no parecer técnico de exame do pedido de registro. Para tanto, o examinador deverá incluir as informações abaixo no campo de texto a ser publicado na RPI:

- a) Dado alterado (ex. especificação, declaração do elemento nominativo da marca mista, imagem da marca etc.);
- b) Natureza da alteração (ex. retirada, substituição, inclusão etc.);

c) Motivo da alteração.

A inclusão de tais informações no parecer técnico pode ser realizada pelo uso das opções predefinidas do sistema IPAS, caso se apliquem, ou por texto redigido pelo próprio examinador, conforme orientado no item 6.2.11 Alterações de dados bibliográficos executadas de ofício deste documento.

6.2.13. Atos em pedidos de registro com oposição

Além dos conteúdos relativos ao tipo específico de ato administrativo, os pareceres técnicos de pedidos de registro objeto de oposição deverão conter no campo “Esclarecimentos”:

- a) Identificação nominal dos oponentes;
- b) Identificação das proibições legais invocadas (direta ou indiretamente) por cada um dos oponentes;
- c) Identificação dos direitos de terceiros infringidos (Ex. pedido ou registro de marca, obra artística, nome civil etc.), se for o caso;
- d) Identificação da existência ou não de manifestação à oposição;
- e) Identificação de aditamentos ou de qualquer documentação relevante apresentada pelo impugnante como comprovação das normas legais invocadas (Ex. contrato social, documentos para comprovação do uso anterior etc.); e
- f) Decisão sobre o acolhimento ou não de cada uma das proibições invocadas, com a exposição dos motivos e da fundamentação normativa.

Exemplos:

Contra o pedido em exame foi apresentada oposição tempestiva por XPTO S/A, com fundamentos no art. 124, inciso XIX, da LPI, face à marca “XPTO”, referente ao registro nº 000000000, na classe NCL (10) 25. Em sua defesa, a oposta apresentou manifestação tempestiva defendendo que os sinais em cotejo são suficientemente distintos.

Apreciados os argumentos apresentados pela parte, entende-se que são procedentes as alegações baseadas no inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que o sinal em exame (“XPTO!!”) reproduz com acréscimo a marca da impugnante, visando assinalar produtos idênticos (artigos de vestuário).

Destaca-se que, caso tenha sido apresentada manifestação à oposição, deve ser incluído um breve resumo dos argumentos apresentados na manifestação no campo “Esclarecimentos”, conforme a segunda frase do primeiro exemplo acima.

Por fim, no caso de pedidos envolvidos em oposição baseada no §1º do art. 129 da LPI, deverá ser utilizado, no parecer técnico de exame do pedido da oponente que teve seu direito de precedência reconhecido, o modelo de texto previsto nos Modelos de despacho do exame substantivo, disponível no MarcasDoc.

6.2.14. Ato subsequente a um cumprimento de exigência

O parecer técnico de ato que se segue ao despacho de exigência deverá conter a informação sobre o cumprimento ou não da exigência formulada.

6.2.15. Ato subsequente a um fim de sobrestamento

O texto do parecer técnico do ato seguinte a um despacho de sobrestamento também deverá conter, no campo “Esclarecimentos”, a identificação do ocorrido com as anterioridades apontadas no despacho de sobrestamento.

Exemplo:

Os sobrestadores apontados encontram-se arquivados sem apresentação de recurso, de modo que o exame do presente pedido pode prosseguir.

Adicionalmente, caso seja afastada a possibilidade de conflito entre o sinal em exame e os sobrestadores subsistentes, é necessário expor, no campo “Esclarecimentos”, os motivos para o afastamento do risco de confusão ou associação indevida entre os sinais, conforme as orientações descritas no item 6.2.1 Deferimento deste documento.

6.2.16. Tratamento de anexos e réplicas

As decisões de não admissão de réplicas e trélicas por falta de previsão legal requeridas por meio de petição que demanda tratamento específico (tais como aquelas do tipo *Correção de dados no processo devido à falha do interessado* e *Retificação por erro de publicação na RPI*) não precisam ser informadas no parecer técnico de exame substantivo do pedido de registro, devendo constar do parecer da decisão de tratamento da petição.

Caso as réplicas e trélicas sejam apresentadas por petições que não demandam tratamento específico (tais como, apresentação de documentos, manifestação, aditamento à petição, entre outras), as decisões de não admissão por falta de previsão legal deverão ser informadas no parecer técnico de exame substantivo do pedido de registro, no campo “Esclarecimentos”.

O mesmo vale para a decisão de não conhecer os anexos à petição inicial contendo especificação adicional, conforme determinado no item 5.4.3 Especificação contendo termos pré-aprovados do Manual de Marcas.

6.2.17. Atos em pedidos de registro com acordo de convivência

O parecer técnico de exame de pedidos que possuam acordos de convivência e instrumentos análogos deverá conter, no campo “Outros”, a informação de que o documento apresentado foi apreciado durante o exame do pedido:

Exemplo:

Observadas as razões contidas na petição de manifestação à oposição, notadamente quanto ao acordo de coexistência celebrado entre a requerente do pedido em tela e a empresa XYZ LTDA.

No campo “Esclarecimentos”, deve ser informado se os termos do acordo foram aceitos ou não e os motivos para a decisão, com indicação das referências normativas pertinentes, se necessário.

Exemplo:

Cabe ressaltar que, embora tenha sido apresentado acordo de convivência firmado entre as empresas XYZ LTDA e ZYX S/A, as marcas em cotejo compartilham do mesmo elemento

característico, visando assinalar essencialmente os mesmos produtos/serviços, havendo possibilidade de confusão quanto à procedência dos mesmos.

7. Entradas do processo

Pedido de registro de marca pendente de exame substantivo e documentos e petições constantes dos seus autos.

8. Saídas do processo / resultados esperados

Ato administrativo motivado e fundamentado em conformidade com o disposto na presente Instrução de Trabalho.

9. Fluxo do processo

N/A

10. Indicadores do processo

- **Percentual de conformidade do exame nos Critérios de Qualidade de Produto referentes a parecer técnico do exame e exigência de mérito** – Número de exames conformes quanto ao Critério nº 8 de Qualidade de Produto da Categoria 1, Critério nº 8 de Qualidade de Produto da Categoria 2 e critério nº 3 de qualidade de produto da Categoria 3 (Anexo I do documento GEQU – GSQ – PP – 0004), em relação ao número total de pedidos na amostra, conforme Procedimento de Revisão da Qualidade do Exame de Pedidos de Registro de Marca (GEQU – GSQ – PP – 0004).

11. Glossário

Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD): Órgão colegiado responsável pela instituição, atualização, revisão e consolidação das diretrizes e dos procedimentos de exame técnico de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, pela normatização do processamento de pedidos de registro e petições em matéria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, pela coordenação na elaboração de estudos técnicos, pela edição de notas técnicas e outros instrumentos normativos, pela promoção da harmonização dos procedimentos de exame técnico, bem como pelo pronunciamento sobre casos específicos de aplicação destes procedimentos.

Consultas respondidas sobre procedimentos técnicos publicadas no MarcasDoc: Concretização das decisões sobre procedimentos técnicos em resposta aos questionamentos de caráter técnico em matéria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, disponibilizadas internamente através do MarcasDoc.

Sistema IPAS (Industrial Property Automation System): Sistema informatizado de processamento e administração de pedidos e registros de direitos de propriedade industrial, desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). É utilizado no INPI para a gestão dos pedidos de registro de marca, sendo a principal ferramenta usada no exame substantivo.

Manual de Marcas: Consolidação das diretrizes e procedimentos de exame de marcas, formulação de pedidos de registro e acompanhamento de pedidos de registro ou de registros.

Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI): Publicação oficial do INPI, na qual se dá publicidade a todos os atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial.

MarcasDoc: Sistema informatizado de gestão do conhecimento gerenciado pela DIRMA (<http://marcasdoc.inpi.gov.br/>), no qual se encontram o Manual de Marcas, os modelos de despacho do exame substantivo e as consultas dos servidores sobre procedimentos técnicos, respondidas e publicadas.

12. Dono do documento

Rafael dos Santos Valente, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.

13. Elaborador(es) do documento

Beatriz Lima de Almeida Lopes, Tecnologista em Propriedade Industrial, Chefe da Divisão de Exame Técnico IX/CGMID/DIRMA.

Bruna Faraj de Andrade Lannia, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECII/CGMARI/DIRMA.

Daniel Viana Rodrigues, Técnico em Propriedade Industrial, Chefe da Seção de Dados e Qualidade, SEDAQ/COGEF/DIRMA.

Fabricio Renovato Rosa, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECIII/CGMARI/DIRMA.

Flavio Alcantara Queiroz, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITEC IX//CGMID/DIRMA.

Flavio Tulio Carvalhaes, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECV/CGMARII/DIRMA.

Gabriel Barreto Magalhaes, Tecnologista em Propriedade Industrial, COGIR/DIRMA.

Pedro Sloboda Jorge, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECVI/CGMARII/DIRMA.

Rafael dos Santos Valente, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.

Sílvia da Cunha Tardin Costa, Tecnologista em Propriedade Industrial, SEGEC/COGIR/DIRMA.

Talita Martins de Oliveira Beltrão, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECVIII/CGMARII/DIRMA.

Tatiana Helena de Sá Benedito, Tecnologista em Propriedade Industrial, DITECIII/CGMARI/DIRMA.

14. Aprovador do documento

Schmuell Lopes Cantanhede, Coordenador Geral de Marcas II, CGMARII/DIRMA.

15. Bibliografia

N/A

16. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
25/06/2020	00	Todos	Emissão do documento.

17. Anexos

N/A