

Manual de Marcas

Dirección de Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas - Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INPI)

3ª Edición

1ª revisión
(02/10/2019)

Capítulo 4 Examen Formal

ESTE TEXTO NO SUSTITUYE EL PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI

ESTE TEXTO NO SUSTITUYE EL PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI

Sumario

Sumario.....	1
4 Examen formal.....	3
4.1 ¿Qué es el examen formal?	3
4.2 Procedimientos de examen formal	3
4.2.1 Datos de Protocolo	3
4.2.2 Datos del Solicitante	3
4.2.3 Datos del Mandatario	4
4.2.4 Datos de la Marca	4
4.2.5 Clasificación de Niza	5
4.2.6 Clasificación de los Productos y Servicios	6
4.2.7 Prioridad	6
4.2.8 Documentos Adjuntos	6
4.2.9 Declaración de Actividad	7
4.2.10 Firma e identificación de la solicitud	8
4.2.11 Examen del cumplimiento de la exigencia formal.....	8
4.3 Órdenes aplicables.....	8
4.4 Observaciones generales.....	10

4 Examen formal

4.1 ¿Qué es el examen formal?

El examen formal es la etapa en que se verifican las condiciones formales necesarias a la continuidad del proceso. Si se cumplen estas condiciones, se publica la solicitud de registro en la *Revista da Propriedade Intelectual* (Revista de la Propiedad Industrial) (RPI). Todos toman conocimiento de que la solicitud ha sido presentada y, después de esa fecha, empieza a transcurrir el plazo de 60 (sesenta) días para que terceros presenten oposiciones, según lo dispuesto en el art. 158 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

En el examen formal, se verifica si hay discrepancias entre los datos informados por el solicitante de la solicitud con respecto a la marca y su tipo, prioridad, mandatario, actividad declarada, así como otros documentos adjuntados por el solicitante.

El principal objetivo de esa etapa es garantizar que la solicitud sea publicada correctamente en la RPI, contribuyendo para que el usuario tenga su marca registrada en la base de marcas según solicitado y para que terceros puedan obtener información clara y correcta sobre todos los procesos presentados, para, si lo desean, protocolizar una oposición.

Las correcciones hechas en la etapa del examen formal, especialmente con respecto al elemento verbal y forma de presentación, contribuyen para un banco de datos consistente, que ofrece una mayor confiabilidad de las búsquedas de derechos anteriores hechas en el portal del INPI o hechas durante el examen de fondo.

4.2 Procedimientos de examen formal

El examen formal incluye la verificación de los datos y documentos en la solicitud de registro, para verificar su cumplimiento. En esa etapa, se hace la evaluación de los ítems a continuación, de acuerdo con las orientaciones presentadas:

4.2.1 Datos de Protocolo

El número del proceso y los datos de fecha y hora de presentación presentes en el formulario no se cotejan con aquellos indicados en el sistema de examen, ya que esos datos se migran automáticamente del protocolo al proceso o petición.

4.2.2 Datos del Solicitante

El nombre/razón social y dirección presentes en el formulario no se cotejan con aquellos indicados en el sistema de examen, ya que esos datos se migran automáticamente de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) generada para el proceso o petición.

4.2.3 Datos del Mandatario

En caso de solicitud presentada electrónicamente, no se realiza comparación de la información del mandatario presente en el formulario con la información presente en el sistema, en vista de que los datos de la solicitud presentada electrónicamente se transfieren automáticamente para la plataforma de examen.

En caso de solicitud presentada en papel, se cotejan los datos de mandatario presentes en el formulario con aquellos presentes en el sistema, debido a la posibilidad de error u omisión de datos.

4.2.4 Datos de la Marca

Tipo

Durante la presentación, los usuarios deben determinar si el signo siendo solicitado se trata de una solicitud de marca **figurativa, mixta, tridimensional** o **denominativa**.

Por lo tanto, si hay divergencias entre el signo solicitado y la forma de presentación indicada por el solicitante, siempre prevalece la imagen de la marca, y las correcciones necesarias deben ser hechas en el sistema, de modo que la solicitud sea publicada sin inconsistencia.

Las siguientes modificaciones podrán ocurrir:

- a) **Solicitante ha presentado marca mixta, pero ha declarado que es figurativa:** la forma de presentación es modificada para “mixta”, y el campo “*Elemento nominativo da marca*” es llenado en el sistema.
- b) **Solicitante ha presentado marca figurativa, pero ha declarado que es mixta:** la forma de presentación es modificada para “figurativa, y los datos presentes en el campo “*Elemento nominativo da marca*” en el sistema son eliminados.

Naturaleza

Tratándose de una solicitud depositada electrónicamente, no se compara la información de la naturaleza de la marca en el formulario con la incluida en el sistema, en vista de que los datos de la solicitud depositada electrónicamente se transfieren automáticamente para la plataforma de examen.

Para solicitudes depositadas en papel, se compara la naturaleza de la marca en el formulario con la incluida en el sistema con la posibilidad de error u omisión de datos.

En solicitudes de registro de marca de producto o servicio depositadas equivocadamente como marca colectiva o de certificación, el usuario podrá solicitar la corrección de la naturaleza de la marca a través de la petición *Correção de dados no processo devido à falha do interessado* (Corrección de datos em el processo debido a la falla del interesado) (código 378).

Marca Denominativa o Parte Denominativa de la Marca Mixta o Tridimensional

Se verificará si el elemento verbal incluida en la imagen de la marca mixta o tridimensional corresponde exactamente a lo que ha sido declarado en el campo *elemento nominativo da marca ou parte nominativa da marca mista ou tridimensional*.

Si hay divergencias, prevalece lo que está incluido en la imagen de la marca, y se promueven las correcciones necesarias en la plataforma de examen, de modo que la solicitud se publique sin inconsistencias.

Imagen de la marca

Durante el examen formal, se observan las siguientes cuestiones con relación a la imagen de la marca:

- c) Problemas de nitidez;
- d) Presentación de duplicaciones o variaciones de la marca;
- e) Borrados en la imagen de la marca;

Si la imagen de la marca incurra en alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente, la solicitud será objeto de exigencia formal.

Para las solicitudes presentadas en papel, antes de formular la exigencia de legibilidad, se solicitará el proceso físico para que se verifiquen posibles fallas en la digitalización.

Acerca del ítem “b” arriba, la exigencia se considerará cumplida satisfactoriamente si el solicitante informa que desea seguir con el signo según depositado. Sin embargo, durante el examen de mérito, si se identifica que el signo es compuesto por variaciones de una marca, la solicitud se denegará basado en el art. 155 de la LPI. Por fin, se destaca que, en una caducidad, se deberá comprobar el uso del signo como concedido.

Clasificación de elementos figurativos

Durante el examen formal, no se hace la reclasificación del elemento figurativo, sólo se promueve la clasificación de los elementos figurativos en solicitudes de marca mixta o figurativa que no han sido clasificados por el solicitante.

La ausencia de relleno de este campo no es motivo para una exigencia formal.

4.2.5 Clasificación de Niza

En las solicitudes protocoladas en papel, se verifica si el número de clase de Niza (clasificación internacional de productos o servicios) incluido en el sistema corresponde a lo incluido en el formulario presentado por el solicitante.

La información incluida en el formulario presentado por el solicitante prevalece con relación a la información incluida en la plataforma de examen. En caso de inconsistencias, se promueven las debidas modificaciones, en vista de que la información del sistema es la que se publicará en la *Revista da Propriedade Industrial* (Revista de la Propiedad Industrial).

4.2.6 Clasificación de los Productos y Servicios

En los casos de solicitudes depositadas en papel, los datos de la especificación de productos y servicios incluidos en el formulario se comparan a aquellos incluidos en el sistema de examen, a fin de identificar posible error en la entrada de datos.

4.2.7 Prioridad

Se verificará si los datos de la prioridad y los datos de la marca corresponden a los datos de la documentación de prioridad adjuntada si esta ha sido presentada en la solicitud.

En el caso de divergencias puntuales entre los datos de prioridad declarados en el formulario (número, país y fecha) y los incluidos en la documentación, prevalece lo incluido en el documento de prioridad, y las correcciones necesarias se harán en el sistema.

Si hay divergencias entre los datos de prioridad declarados en el formulario (número, país y fecha) y los incluidos en la documentación, incluso entre la marca incluida en el documento de prioridad y la marca protocolada, se formulará exigencia de aclaración del solicitante.

Si la documentación de prioridad no es presentada en el acto de la solicitud, se considera que los datos de prioridad informados en el formulario son correctos.

4.2.8 Documentos Adjuntos

Se verificará si los documentos adjuntos están legibles y si lo que ha sido declarado por el usuario en el formulario realmente está adjuntado a la solicitud.

Los documentos deben estar nítidos y sin borrados, bajo pena de formulación de exigencia. Para las solicitudes presentadas en papel, antes de formular la exigencia para legibilidad, se solicitará el proceso físico para que se verifiquen posibles inexactitudes en la digitalización.

Vale destacar que las llamadas “correcciones limpias”, indicaciones hechas con el objetivo de limitar el alcance de los poderes otorgados por el poder, no son objeto de exigencia formal.

Caso sean presentados y no cumplan los requisitos formales destacados anteriormente, los documentos de prioridad serán sometidos a exigencia formal.

Caso el poder sea presentado en el acto de la solicitud, se verificará la presencia de los siguientes datos:

- f) Información del(de los) otorgante(s) y del otorgado en el poder;
- g) Fecha de la firma;
- h) Firma(s);
- i) Otorga de poderes para representación en el INPI;
- j) Datos del poder son coherentes con los datos de la solicitud/petición (el poder está relacionado con la marca que ha sido solicitada/el(los) otorgante(s) es(son) el(los) solicitante(s) de la solicitud/petición);
- k) Otorga de poderes para recibir citaciones judiciales (art. 217 de la LPI), en caso de otorgante con domicilio en el extranjero.

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, caso la presentación haya sido hecha por un mandatario único, se verificará si el otorgado tiene poderes para representar todos los solicitantes, y el poder debe ser firmado por todos los otorgantes.

Cuando la solicitud no sea realizada por un mandatario único, se verificará la existencia de documentación en que todos los solicitantes autorizan la solicitud de la marca en referencia. En esa autorización, caso algún solicitante sea representado por un mandatario, se verificará el respectivo poder, según los criterios especificados anteriormente.

En caso de ausencia o divergencia en cualquiera de esos datos, se formularán exigencias formales, según los términos del Art. 2 de la Resolución INPI/PR nº 88/2013. Caso el solicitante invoque, en su respuesta, el plazo para presentación de poder establecido en el párrafo 2 del art. 216 de la LPI (60 días a partir del acto de la solicitud), la exigencia se considerará cumplida, pero la publicación de la solicitud sólo se realizará después de transcurrido el referido plazo.

Se puede obtener más información sobre el examen del poder en el ítem **5.6.1 Poder**.

4.2.9 Declaración de Actividad

Este campo es exclusivo de las solicitudes en papel, en vista de que, en el formulario electrónico, el solicitante declara, bajo pena de la ley, que realiza negocios compatibles con los productos o servicios reivindicados. Se debe llenar el referido campo, imperativamente. La falta de relleno de la declaración de actividad y la ausencia de documento adjuntado a la solicitud con la actividad del solicitante ocasionan la exigencia formal.

Caso haya un documento adjuntado a la solicitud con la actividad del solicitante, aunque ella no haya sido llenada en el formulario, deberá continuar el examen formal, y se destaca que, aunque el campo no haya sido llenado, hay un documento comprobatorio de actividad adjuntado a la solicitud de registro.

La presentación de cualesquiera peticiones, dentro del plazo legal para práctica de los actos con los que están relacionadas, incluyendo la actividad del solicitante, elimina la necesidad de exigencia formal, y la razón por la que la exigencia no ha sido formulada debe ser registrada en la orden.

Cuando se mencione un documento adjunto en el referido campo, es necesario verificar si ese documento está en el proceso y si está legible. La falta del documento indicado ocasiona la exigencia formal.

4.2.10 Firma e identificación de la solicitud

Este campo es exclusivo de las solicitudes en papel, que se deberán identificar y firmar. Si la solicitud no está firmada e identificada, se debe hacer una exigencia.

Si la solicitud está firmada y no identificada, pero es posible identificar al firmante en los documentos adjuntos, el examen formal puede continuar.

Si la solicitud está firmada y no identificada y no es posible identificar al firmante en los documentos adjuntos, se formulará la exigencia.

Si se ha presentado un poder y la solicitud ha sido firmada por el mandatario, el nombre del mandatario se incluirá en los datos bibliográficos del sistema.

4.2.11 Examen del cumplimiento de la exigencia formal

Para aprovechar el acto de la parte, se puede aceptar cualquier tipo de petición como cumplimiento de exigencia formal, a condición de que se presente a tiempo. Una vez cumplida la exigencia, se verificará si el ha ocurrido dentro del plazo legal y, tomando nota de la exigencia elaborada, si esta ha sido cumplida satisfactoriamente.

Si se ha respondido la exigencia dentro del plazo, pero no se la ha cumplido, se puede formular una nueva exigencia formal. Las solicitudes cuyas exigencias formales no se cumplan dentro del plazo legal se considerarán inexistentes según los términos del artículo 157 de la LPI.

4.3 Órdenes aplicables

Exigencia formal

Si se identifica alguna irregularidad en el examen formal, las exigencias se formulan al depositante, que debe cumplirlas dentro de 5 (cinco) días consecutivos después del primer día hábil siguiente a la fecha de publicación de la exigencia. Después de cumplidas las exigencias, la solicitud es publicada en la RPI para cualesquiera manifestaciones de terceros.

Cómo solicitar el servicio	
Servicio	<i>Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro</i> (Cumplimento de exigencia derivada de un examen formal en una solicitud de registro)
Código	338
Información adicional	3.6.1 Peticiones relacionadas con el cumplimiento de exigencia 3.9 Etapas siguientes a la solicitud/protocolo Tabla de Tasas

Solicitud aprobada para publicación

Las solicitudes que no tengan vicios o inconsistencias y cuya tipificación y digitalización sean correctas pueden publicarse en la *Revista da Propriedade Industrial*, iniciando un período de 60 (sesenta) días para la presentación de oposiciones.

Solicitud considerada inexistente

Las solicitudes de registro de marca se pueden considerar inexistentes por los motivos a continuación:

- Falta de pago de la tasa;
- Pago de la tasa después del envío del formulario electrónico;
- Falta de respuesta a la exigencia en el plazo legal;
- Falta de respuesta a la exigencia del pago.

Desconocimiento de peticiones

La orden de desconocimiento de una petición se aplica a las peticiones de cumplimiento de exigencias formales presentadas fuera del plazo legal, excepto por la posibilidad de prórroga de plazo.

Cancelación de ordenes

La cancelación de orden debe promoverse en los casos de publicación, por error, de envío inapropiado para las condiciones de la solicitud o petición, como en los siguientes casos:

- La solicitud no debe publicarse para oposición, sino que debe haber sido objeto de una exigencia.
- El tipo de exigencia formal no se aplicaba a la solicitud/petición.

Para los casos en que la solicitud se publica por error con una diferencia de lo solicitado por el solicitante, la solicitud se vuelve a publicar.

4.4 Observaciones generales

Las solicitudes que llegan al examen formal ya han pasado por la etapa de confirmación de pago, y el examen formal es responsable de la evaluación de los aspectos formales previamente resaltados.

Las siguientes situaciones no proporcionan la exigencia formal:

- Falta de presentación de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU);
- Falta de relleno del campo Registro na Junta ou cartório;
- Falta de relleno del campo Local/Data, en vista de que la solicitud posee un protocolo con fecha y hora;
- Falta o error al llenar el campo Dados do documento de arrecadação, en vista de que la GRU utilizada para el pedido está vinculada al número de proceso asignado.