



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

14/05/2013

RESOLUÇÃO

Nº 88 / 2013

Ementa: Disciplina as etapas e as filas de exame de marcas.

O PRESIDENTE E O DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

CONSIDERANDO,

A necessidade de aprimoramento dos critérios para o processamento dos pedidos de registro de marca pendentes de exame;

A complexidade variável dos diversos tipos de exame marcário, e

O princípio da eficiência, que, dentre outros, deve reger a Administração Pública.

RESOLVEM:

Art. 1º - O exame de marcas é dividido em duas etapas:

- I – Exame formal e
- II – Exame substantivo

§1º Todas as etapas aqui descritas são cumpridas exclusivamente por meio dos sistemas informatizados disponíveis no INPI.

§2º O exame de pedidos e petições que tenham sido encaminhados ao INPI em papel fica condicionado à prévia digitalização dos mesmos.

DO EXAME FORMAL

Art. 2º O exame formal consiste na análise dos aspectos formais do pedido de registro de marca, a fim de atender ao disposto nos artigos 155, 157 e 216 da LPI, para fins de publicação do pedido de registro na RPI. Nesta etapa, podem ser formuladas exigências de caráter formal, nos termos do art. 157 da LPI.

§1º A análise dos aspectos formais contempla também a apreciação dos instrumentos de procuração, se for o caso.

§2º Durante o exame formal, a classificação de elementos figurativos empregada pelo depositante poderá ser analisada pelo INPI, que procederá às adequações necessárias, se for o caso.

§3º A análise prévia da adequação da classificação de produtos e serviços reivindicados no pedido de registro poderá ser feita antes da etapa de exame substantivo.

DO EXAME SUBSTANTIVO

Art. 3º O exame substantivo do pedido de registro de marca consiste na análise da registrabilidade do sinal requerido como marca, realizado após os prazos descritos no art. 158 da LPI.

Art. 4º Os despachos prévios à decisão quanto à registrabilidade do sinal podem ser o de exigência ou o de sobrestamento de exame do pedido de registro de marca.

§1º A formulação de exigência servirá para sanear o processo ou para melhor instruir a tomada de decisão do examinador e deverá ser respondida ou contestada na forma do art. 159 da LPI.

§2º O exame será sobrestado em função de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

§3º Sempre que pelo menos uma das anterioridades listadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros carentes de decisão definitiva, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão, a fim de subsidiar eventual recurso contra tal indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas.

Art. 5º Os despachos decisórios relativos à registrabilidade do sinal podem ser o de deferimento ou o de indeferimento do pedido de registro de marca.

§1º Os textos dos despachos de deferimento e de indeferimento deverão conter a justificativa das decisões tomadas e poderão contemplar ainda os seguintes elementos:

- I – Ressalva quanto a eventuais termos considerados irregistráveis *per se*, se for o caso;
- II – Tradução dos elementos nominativos da marca em idioma estrangeiro, se for o caso, e apenas quando o esclarecimento do significado da expressão em análise for relevante para o contexto da decisão tomada; e
- III – Menção quanto a alterações, se for o caso, na especificação de produtos e serviços, em razão de necessária adequação à classe reivindicada.

Art. 6º O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

- I - Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
- II - Análise da disponibilidade do sinal marcário;
- III - Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e
- IV - Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

§1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais incisos.

§2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição.

Art. 7º Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, a ação seguinte do examinador será a verificação e análise da disponibilidade do sinal requerido como marca.

Parágrafo único. Para a verificação e análise deste requisito, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente na classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos.

DAS FILAS DE EXAME

Art. 8º O exame substantivo será composto por duas filas de exame independentes entre si:

- I – Pedidos de registro sem oposição; e
- II – Pedidos de registro com oposição.

Art. 9º Os pedidos de registro com oposição serão decididos exclusivamente por servidores com delegação de competência e com experiência superior a três anos no âmbito do exame de marcas.

Parágrafo único. Em razão da maior complexidade de análise dos pedidos de registro constantes desta fila, seu exame poderá requerer maior prazo de espera do que o observado no processamento dos pedidos de registro sem oposição.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 10 Em um prazo de até 180 dias contados da data de publicação do presente ato, no âmbito do aprimoramento contínuo do processo de busca de anterioridades, o INPI passará a efetuar a preferencialmente por meio de algoritmo de fonetização, de maneira a possibilitar maior homogeneidade e rapidez na tomada de decisões pelos examinadores.

Art. 11 Fica revogada a Resolução INPI/PR nº 12/2013.

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente

Vinicius Bogéa Câmara
Diretor de Marcas