

PRESIDÊNCIA	18/03/2013
RESOLUÇÃO	Nº 12/2013

Assunto: Consolida as regras gerais do exame substantivo dos pedidos de registro de marcas.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições, e

CONSIDERANDO a oportunidade, ensejada pela automação, de aperfeiçoamento das práticas e dos padrões operacionais relacionados às atividades da Diretoria de Marcas do INPI;

CONSIDERANDO o propósito de conferir maior transparência aos procedimentos administrativos da Diretoria de Marcas do INPI;

CONSIDERANDO a disponibilidade de recursos computacionais que permitem a gestão da informação por meios mais céleres e seguros; e

CONSIDERANDO o princípio da eficiência que, dentre outros, rege a Administração Pública,
RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução consolida as regras gerais do exame substantivo dos pedidos de registro de marcas.

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:

I- exame formal: exame da conformidade e consistência das informações prestadas no formulário de depósito do pedido de registro de marca, bem como da integridade dos anexos enviados, a fim de confirmar se foram atendidas as formalidades previstas nos artigos 155, 157 e 216 da LPI, para fins de publicação do pedido de registro na RPI. Nesta fase, podem ser formuladas exigências de caráter formal, nos termos do art. 157 da LPI;

II - exame substantivo: exame exclusivo do mérito da registrabilidade do sinal requerido como marca, realizado pelas Divisões de Marcas da Diretoria de Marcas do INPI após o exame formal do pedido de registro de marca, a publicação do pedido de registro na RPI e o decurso do prazo para apresentação de eventuais oposições de terceiros e manifestação do requerente. Nesta fase, podem ser formuladas exigências, sempre que necessárias ao exame substantivo.

III - Sistema Informatizado: conjunto de softwares e bases de dados de propriedade do INPI utilizados para processar as informações relativas a pedidos e a registros de marcas.

Art. 3º O exame substantivo é efetuado a partir das informações obtidas por meio do Sistema Informatizado.

Parágrafo único. As informações processuais ainda disponíveis unicamente em meio físico, necessárias ao exame substantivo, são, igualmente, objeto de análise.

Art. 4º O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

- I - verificação da liceidade do sinal;
- II - verificação da distintividade do sinal;
- III - verificação da disponibilidade do sinal, mediante realização de busca de anterioridades e exame de eventuais oposições de terceiros;
- IV - exame de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido;
- V - exame de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal;
- VI - exame de documentos de Prioridade Unionista, se for o caso.

§ 1º A Diretoria de Marcas procede às modificações necessárias para a adequação do pedido de registro de marca à Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Nice) ou à Classificação Internacional de Elementos Figurativos (Viena) formulando, quando necessário, exigências esclarecedoras;

§ 2º Reputa-se verdadeira a atividade declarada pelo requerente do pedido de registro como lícita, efetiva e compatível com os produtos ou serviços a serem identificados pela marca requerida, conforme disposto no art. 128 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sem prejuízo do direito do INPI de exigir, a qualquer tempo, a apresentação dos documentos que se façam necessários para comprovar a veracidade da declaração apresentada.

Art. 5º A busca de anterioridades é realizada necessariamente na classe em que o pedido de registro foi requerido, podendo ser estendida a outras classes de produtos ou serviços afins àqueles reivindicados no pedido de registro, de acordo com os parâmetros a serem definidos, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

Art. 6º Do exame substantivo pode resultar:

I - o deferimento ou o indeferimento do pedido de registro; ou

II - o sobrestamento do exame do pedido de registro;

Art. 7º A Diretoria de Marcas estabelecerá, em ato próprio, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de publicação desta Resolução, programa destinado a aperfeiçoar o acompanhamento permanente da qualidade das decisões proferidas, que deverá conter um conjunto de indicadores e ações de treinamento dos servidores da Diretoria.

Art. 8º A Diretoria de Marcas estabelecerá, no prazo de cento e vinte dias, contados da data de publicação desta Resolução, o Manual de Procedimentos da Diretoria de Marcas, a ser aprovado pelo Presidente do INPI.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do INPI e nos seus impedimentos legais ou regulamentares pelo Diretor de Marcas do INPI.

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, sem prejuízo da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente