

Manual de Marcas

Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações
Geográficas - INPI

2ª Edição

**1ª revisão
(11/07/2017)**

Este manual representa a consolidação das normas e orientações de diferentes origens: Diretrizes de Análise de Marcas, Manual de Procedimentos de Análise de Marcas, Manual do Usuário do Sistema E-Marcas, Manual do Usuário Para Apresentação de Pedidos e Petições em Papel, Pareceres normativos, resoluções e instruções normativas, Notas Técnicas, Procedimentos tácitos empregados na rotina do exame de marcas. A reunião de tais fontes em uma única estrutura implicou a reorganização do conteúdo, incluindo ajustes de natureza formal, acréscimo e edição de trechos do texto.

Sumário

Introdução	9
1 Disposições gerais.....	10
1.1 Normas aplicáveis ao exame de marcas.....	10
1.2 Meios de comunicação oficial	10
1.3 Meios de protocolo de pedidos e petições	10
1.4 Data e hora do protocolo	11
1.5 Legitimidade para a prática de atos	11
1.6 Prazos.....	12
1.7 Retribuições.....	12
1.8 Aproveitamento de atos das partes	12
1.9 Atendimento ao usuário	13
1.10 Acesso à informação.....	13
2 O que é marca.....	15
2.1 Definição.....	15
2.2 Natureza	15
2.3 Formas de apresentação	16
2.4 Princípios legais	17
2.4.1 Territorialidade.....	18
2.4.2 Especialidade	19
2.4.3 Sistema atributivo.....	19
2.5 Repressão à concorrência desleal	20
3 Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca.....	22
3.1 Cadastro no e-INPI.....	22
3.1.1 Preenchimento do formulário de cadastro no e-INPI	22
3.1.2 Alteração de dados no cadastro e-INPI	24
3.2 Tabela de retribuições e valores dos serviços	24
3.3 Emissão da GRU	25
3.3.1 Instruções para emissão da GRU	25
3.4 Pagamento da GRU.....	28
3.4.1 Pagamentos fora do expediente bancário	29
3.5 Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas	30
3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico.....	30
3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico.....	31
3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição	43
3.5.4 Envio do formulário eletrônico.....	44

3.5.5	Recibo de envio do formulário eletrônico.....	46
3.6	Peticionamento em papel	48
3.6.1	Preenchimento do formulário em papel	48
3.6.2	Pedido de Registro de Marca.....	48
3.6.3	Petições.....	57
3.6.4	Serviços objeto de petições próprias.....	60
3.6.5	Protocolo do pedido ou petição	64
3.7	Quadros explicativos referentes às petições.....	64
3.7.1	Petições relacionadas ao cumprimento de exigência	65
3.7.2	Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade	66
3.7.3	Petições relativas a manifestações e recurso.....	66
3.7.4	Petições relativas à procuração	67
3.7.5	Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede	68
3.7.6	Petições relativas a correções e retificações.....	68
3.7.7	Petições de aditamentos ou apresentação de documentos	69
3.7.8	Petições de desistência ou renúncia	70
3.7.9	Petições relativas a alto renome	70
3.7.10	Petições referentes à devolução de prazo	71
3.7.11	Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial	71
3.7.12	Petições relativas às Comissões de Classificação	71
3.7.13	Petições relativas a outras unidades do INPI.....	72
3.8	Orientações adicionais quanto aos anexos	72
3.8.1	Procuração.....	73
3.8.2	Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado.....	74
3.8.3	Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista	74
3.8.4	Regulamento de utilização da marca coletiva	74
3.8.5	Documentação técnica contendo características do produto/serviço a ser certificado e medidas de controle	75
3.8.6	Tradução de documento em idioma estrangeiro.....	75
3.8.7	Contrato social atualizado/documento comprobatório da alteração.....	75
3.8.8	Alegações à oposição.....	75
3.8.9	Prova(s) de uso	75
3.8.10	Motivos de justa causa	76
3.8.11	Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal	76
3.8.12	Poderes para alienação da marca.....	76
3.8.13	Cessão.....	76

3.8.14	Cisão.....	76
3.8.15	Incorporação ou fusão.....	76
3.8.16	Documento judicial comprobatório	76
3.8.17	Declaração de destituição/substituição do procurador	77
3.8.18	Declaração de renúncia ao mandato de procuração.....	77
3.8.19	Procuração com poderes expressos para desistir ou renunciar.....	77
3.8.20	Imagem da marca	77
3.9	Serviços dispensados de formulário	77
3.10	Etapas seguintes ao depósito/protocolo.....	78
3.11	Acompanhamento de processos	82
3.11.1	Meus pedidos	82
3.11.2	Pesquisa na base de Marcas.....	83
3.12	Visualização online de documentos	84
4	Exame formal.....	85
4.1	O que é o exame formal	85
4.2	Procedimentos de exame formal	85
4.2.1	Dados de Protocolo	85
4.2.2	Dados do Requerente	85
4.2.3	Dados do Procurador	86
4.2.4	Dados da Marca	86
4.2.5	Classificação de Nice.....	87
4.2.6	Especificação dos Produtos e Serviços	88
4.2.7	Prioridade Unionista	88
4.2.8	Documentos Anexados	88
4.2.9	Declaração de Atividade	89
4.2.10	Assinatura e identificação do pedido	89
4.2.11	Exame do cumprimento de exigência formal.....	90
4.3	Despachos aplicáveis	90
4.4	Observações gerais.....	91
5	Exame substantivo.....	92
5.1	Ordem das filas de exame	92
5.2	Prazos de exame.....	93
5.3	Correção de dados bibliográficos de ofício	93
5.4	Análise da especificação de produtos e serviços.....	94
5.4.1	Adequações na especificação	94
5.4.2	Especificação incompatível com a classe reivindicada.....	94

5.4.3	Especificação contendo termos pré-aprovados	95
5.4.4	Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas	95
5.4.5	Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos	95
5.4.6	Especificação de pedidos com prioridade unionista	96
5.4.7	Especificação de pedidos de marca tridimensional.....	97
5.5	Análise da legitimidade do requerente	98
5.5.1	Declaração de atividade	98
5.5.2	Produto ou serviço decorrente da atividade principal	98
5.5.3	Legitimidade de pessoa física	99
5.5.4	Titular menor de 18 anos.....	99
5.5.5	Marcas coletivas	99
5.5.6	Marcas de certificação.....	100
5.5.7	Atividade de condomínio.....	100
5.5.8	Atividade de empresa controladora e controlada.....	100
5.5.9	Cotitularidade	100
5.6	Análise de documentos obrigatórios.....	100
5.6.1	Procuração	101
5.6.2	Documento comprobatório de prioridade unionista	102
5.6.3	Regulamento de utilização de marca coletiva	104
5.6.4	Documentação técnica para marca de certificação	105
5.7	Etapas de análise do exame substantivo.....	105
5.8	Análise do requisito de liceidade do sinal marcário.....	106
5.8.1	Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público	106
5.8.2	Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes	113
5.9	Análise do requisito de distintividade do sinal marcário	115
5.9.1	Orientações gerais para análise da distintividade.....	116
5.9.2	Padrão de apostila	121
5.9.3	Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo 123	
5.9.4	Sinal ou expressão de propaganda.....	127
5.9.5	Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento.....	128
5.9.6	Letra, algarismo ou data isolados	129
5.9.7	Termo técnico.....	132
5.9.8	Cores e suas denominações	133
5.9.9	Casos específicos no exame da distintividade.....	135
5.10	Análise do requisito da veracidade do sinal marcário.....	156

5.10.1	Sinal irregistrável por seu caráter enganoso	156
5.11	Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário.....	159
5.11.1	Análise da colidência entre sinais.....	159
5.11.2	Exame da afinidade mercadológica.....	163
5.11.3	Marca de terceiro registrada.....	167
5.11.4	Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer.....	175
5.11.5	Marca notoriamente conhecida.....	177
5.11.6	Dualidade de marcas.....	178
5.11.7	Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento.....	179
5.11.8	Designação ou sigla de entidade ou órgão público.....	181
5.11.9	Indicação geográfica.....	184
5.11.10	Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos.....	187
5.11.11	Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos.....	187
5.11.12	Desenho industrial de terceiro.....	190
5.11.13	Nome civil, patronímico e imagem de terceiros.....	191
5.11.14	Pseudônimo ou nome artístico.....	195
5.11.15	Obras protegidas por direito de autor.....	199
5.11.16	Casos específicos no exame da disponibilidade.....	201
5.12	Análise de pedidos com oposição.....	203
5.12.1	Orientações gerais para exame de pedidos com oposição.....	204
5.12.2	Oposição com base em concorrência desleal.....	206
5.12.3	Oposição com base no art. 125 da LPI.....	206
5.12.4	Oposição com base no art. 126 da LPI.....	206
5.12.5	Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI.....	207
5.12.6	Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI.....	209
5.13	Análise de pedidos de marca tridimensional.....	210
5.13.1	Instruções para exame de marca tridimensional.....	210
5.14	Análise de pedidos de marca coletiva.....	216
5.14.1	Instruções para exame de marca coletiva.....	217
5.15	Análise de pedidos de marca de certificação.....	219
5.16	Buscas e outras referências.....	220
5.17	Convivência entre marcas.....	220
5.18	A decisão quanto à registrabilidade.....	221
5.19	Despachos aplicáveis.....	221
5.19.1	Exigência.....	221
5.19.2	Sobrestamento.....	225

5.19.3	Deferimento.....	225
5.19.4	Indeferimento.....	226
5.19.5	Outros despachos.....	226
5.20	Desistência do pedido de registro.....	229
6	Concessão, manutenção e extinção do registro.....	230
6.1	Concessão do registro.....	230
6.1.1	Certificado de Registro.....	230
6.1.2	Reemissão do certificado de Registro.....	232
6.2	Direitos do titular.....	232
6.3	Deveres do titular.....	233
6.4	Prorrogação do registro.....	233
6.5	Caducidade.....	234
6.5.1	Legítimo interesse.....	235
6.5.2	Requisito de admissibilidade.....	235
6.5.3	Investigação de uso e comprovação de uso da marca.....	236
6.5.4	Caducidade parcial.....	239
6.5.5	Desuso por razões legítimas.....	240
6.5.6	Caducidade de marca coletiva.....	240
6.5.7	Exame da caducidade.....	241
6.5.8	Despachos aplicáveis.....	241
6.6	Extinção do registro.....	242
7	Recursos e processos administrativos de nulidade.....	244
7.1	Disposições gerais.....	244
7.2	Recursos.....	244
7.2.1	Tipos de recursos.....	244
7.2.2	Recurso contra o indeferimento parcial do pedido de registro.....	245
7.3	Processo administrativo de nulidade.....	245
7.3.1	Desistência do processo administrativo de nulidade.....	245
7.4	Recurso e processo administrativo de nulidade parcial.....	245
7.5	Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas.....	246
7.5.1	Normas aplicáveis à instrução processual.....	246
7.5.2	Princípios aplicáveis à instrução processual.....	246
7.5.3	Exigências durante a instrução recursal.....	246
7.5.4	Fundamentação legal.....	247
7.5.5	Acesso aos pareceres técnicos.....	247
8	Transferência de direitos.....	248

8.1	Transferência por cessão	248
8.2	Transferência por incorporação ou fusão	249
8.3	Transferência por cisão.....	250
8.4	Transferência por sucessão legítima ou testamentária	251
8.5	Transferência por falência	251
8.6	Transferência de marca coletiva.....	252
8.7	Análise da petição de transferência	252
8.7.1	Filas de exame de requerimentos de transferência	253
	• Por determinação judicial quanto à antecipação do exame;	253
	• Em pedidos de registro de marca cujo prosseguimento no exame de mérito dependa do exame do requerimento da transferência;	253
	• Em pedidos ou em registros de marca cujo prosseguimento do exame de recurso ou processo administrativo de nulidade dependa do exame do requerimento da transferência;	253
	• Em pedidos ou registros envolvidos em averbações de contratos de transferência de tecnologia.	253
8.7.2	Etapas de exame de requerimentos de transferência	253
8.7.3	Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido.....	253
8.7.4	Verificação de requisitos básicos.....	254
8.7.5	Análise da atividade do cessionário.....	255
8.7.6	Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos	256
8.7.7	Despachos aplicáveis	257
8.8	Transferência por determinação judicial.....	258
8.8.1	Carta de arrematação	258
9	Anotações e alterações diversas	259
9.1	Alteração da marca.....	259
9.2	Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços.....	264
9.3	Alteração relacionada à classificação de elemento figurativos.....	265
9.4	Alteração de nome, razão social, sede ou endereço.....	265
9.5	Limitação ou ônus.....	267
9.6	Alto renome.....	267
9.6.1	Anotação do alto renome	267
10	Outros serviços	269
10.1	Consultas	269
10.1.1	Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços	269
10.1.2	Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos	269
10.2	Certidões.....	270
10.2.1	Certidão de atos relativos ao processo	270

10.2.2	Certidão de busca	271
10.3	Retificação de dados bibliográficos	272
10.3.1	Retificação de dados por falha do usuário	272
10.3.2	Retificação de dados por falha do INPI.....	272
10.4	Cópia de documentos.....	273
10.4.1	Cópia oficial	273
10.4.2	Solicitação de fotocópia/digitalização de documentos.....	273
10.5	Busca de marcas	274
	Histórico de alterações.....	275

Introdução

Esta 2ª edição do Manual de Marcas representa a consolidação e o aperfeiçoamento das normas e orientações de diferentes origens:

- Pareceres normativos, resoluções e instruções normativas
- Notas técnicas e decisões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de marca (CPAPD)
- Procedimentos tácitos empregados na rotina do exame de marcas

A reunião de tais fontes em uma única estrutura implicou a reorganização do conteúdo, incluindo ajustes de natureza formal, acréscimo e edição de trechos do texto.

1 Disposições gerais

1.1 Normas aplicáveis ao exame de marcas

São aplicáveis ao exame de marcas:

- **A Constituição Federal:**

Art. 5º - (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

- **Tratados e convenções dos quais o Brasil seja signatário** - Convenção da União de Paris (CUP) e Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), ou aqueles a que o país vier a aderir. Cabe ressaltar que o acordo TRIPS não apresenta normas autoaplicáveis ao exame de marcas, porém cria uma série de obrigações assumidas pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual na legislação interna sobre o assunto.
- **A Lei nº 9.279/96** - Lei da Propriedade Industrial (LPI), de 14/05/1996.
- **Toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial**, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a direito de autor.

1.2 Meios de comunicação oficial

O meio de comunicação oficial do INPI é a Revista da Propriedade Industrial, disponível no portal do Instituto, no formato PDF. A publicação da RPI ocorre todas as terças-feiras, exceto em feriados, quando é publicada no primeiro dia útil imediatamente subsequente. A observância da data de publicação na RPI é importante, pois inicia a contagem dos prazos legais aplicáveis aos pedidos, registros e petições de marca.

O INPI disponibiliza ainda a RPI em formato XML com a finalidade de auxiliar a leitura dos dados divulgados na revista por sistemas particulares de gestão e acompanhamento de processos. Este formato, todavia, não é o meio oficial de publicação do INPI.

Existem também outros meios não oficiais e acessórios de informação, como a **Pesquisa na base de marcas** e o módulo **Meus Pedidos**, descritos na seção [3.11 Acompanhamento de processos](#).

1.3 Meios de protocolo de pedidos e petições

Há duas formas de se encaminhar um pedido de registro ou petição de marca ao INPI:

- a) Pela internet, por meio do sistema e-Marcas, disponível no portal do INPI;
- b) Pelo formulário em papel, disponível para impressão em nosso Portal e entregue presencialmente na sede do INPI do Rio de Janeiro, em uma das unidades do Instituto distribuídas pelos Estados, ou encaminhado via Correios pela modalidade Aviso de Recebimento (A.R.), conforme estabelecido em Decreto presidencial s/nº de 15 de abril de 1991.

1.4 Data e hora do protocolo

A data e hora do protocolo para os requerimentos eletrônicos (pedidos de registro e petições de marca), encaminhados por meio do e-Marcas, será a mesma do envio do formulário eletrônico e estará disponível no comprovante de envio do respectivo requerimento.

Para os protocolos em papel, a data e hora de seu protocolo serão registradas na etiqueta de protocolo, presente na via do INPI e na via do usuário. No caso de envio via postal, a data e a hora de protocolo serão iguais à data e a hora do registro do Aviso de Recebimento (A.R.) nos Correios.

1.5 Legitimidade para a prática de atos

Pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil

Podem praticar atos no INPI as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, independentemente de possuir ou não procurador.

Para as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, a legitimidade para requerer pedidos ou transferências de pedido ou registro de marca de produtos ou de serviços, depende do exercício lícito e efetivo de atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar, nos termos do art. 128, § 1º da LPI. Informações adicionais podem ser obtidas no item [5.5 Análise da legitimidade do requerente](#).

Para as marcas coletivas e de certificação, existem condições especiais para o requerimento estabelecidas no art. 128, §§ 2º e 3º da LPI, conforme informações contidas nos itens [5.5.5 Marcas coletivas](#) e [5.5.6 Marcas de certificação](#).

Pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas no exterior

Requerentes domiciliados no exterior devem constituir um representante legal no Brasil, por meio de instrumento de procuração que inclua poderes para receber citações judiciais, conforme estabelece o art. 217 da LPI.

A legitimidade para requerer pedidos ou transferências de pedido ou registro de marca de produto ou serviço também depende do exercício lícito e efetivo de atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar, nos termos do art. 128, § 1º da LPI. Informações adicionais podem ser obtidas no item [5.5 Análise da legitimidade do requerente](#).

Para as marcas coletivas e de certificação, também existem condições especiais para o requerimento estabelecidas no art. 128 §§ 2º e 3º da LPI, conforme informações contidas nos itens [5.5.5 Marcas coletivas](#) e [5.5.6 Marcas de certificação](#).

Procuradores

Qualquer pessoa pode atuar como procurador junto ao INPI. A procuração é o documento através do qual o requerente elege um representante legal, seja ele um advogado, um escritório de advocacia, um agente ou pessoa física, para representar seus interesses junto ao INPI.

Para que esse documento seja considerado válido pelo órgão, é necessário que contenha os dados do outorgante, do outorgado, os poderes que estão sendo concedidos, além de data, local e assinatura do outorgante. Essa procuração deve ser redigida em português e, caso o original esteja em outro idioma, o usuário deve apresentar a sua tradução, não havendo necessidade da apresentação de legalização consular e reconhecimento de firma.

O instrumento de procuração deve ser apresentado no momento do primeiro ato da parte (procurador) no processo, seja na apresentação de um pedido de registro ou de uma petição de marca, ou em até 60 dias da data do protocolo do pedido de registro ou da petição.

Caso a procuração não seja apresentada no prazo devido, o pedido será definitivamente arquivado, conforme estabelecido no parágrafo segundo do art. 216 da LPI. Informações adicionais sobre o exame do instrumento de procuração podem ser obtidas no item [5.6.1 Procuração](#).

1.6 Prazos

Os prazos estabelecidos na LPI, como regra geral, começam a ser contados a partir da data de publicação na RPI. A contagem inicia-se no primeiro dia útil após a publicação e se baseia em dias contínuos. Após o fim do prazo estipulado, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto quando couber devolução de prazo, nos termos do art. 221 da LPI e da Resolução 178/2017, por evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato.

1.7 Retribuições

As retribuições pelos serviços do INPI estão expressas na Tabela de Retribuições, disponível na seção “Quanto Custa”, referente à Marca, no portal do INPI. Na Tabela de Retribuições, os valores são distintos para peticionamento em papel e para peticionamento eletrônico. Este último se beneficia de desconto.

Por força da Resolução INPI/PR nº 129/14, descontos também são aplicáveis a: pessoas naturais; microempresas; microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5764/71; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios.

As retribuições são efetuadas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), o documento de arrecadação do INPI. Caso tenha recolhido retribuição desnecessária, o requerente poderá solicitar sua devolução mediante petição específica, apenas em papel, não disponível para envio eletrônico. Trata-se de um serviço isento (Código 801) que se encontra na Tabela de Retribuições da Diretoria de Administração do INPI (DIRAD) e deverá obedecer aos procedimentos regulamentados por esta Diretoria.

1.8 Aproveitamento de atos das partes

O INPI aproveita os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis, conforme disposto no art. 220 da LPI.

1.9 Atendimento ao usuário

Atendimento virtual

O usuário pode enviar suas dúvidas e questionamentos pelo sistema “Fale Conosco”, acessível na primeira página do Portal do INPI. No formulário referente ao “Fale Conosco”, o requerente deve selecionar o Assunto/Área de Interesse de acordo com a dúvida ou questionamento:

- **Webmaster:** dúvidas referentes à utilização de *login* e senha ou ao cadastro para acesso aos serviços do e-INPI.
- **Marcas - Como Registrar:** dúvidas relacionadas aos procedimentos para solicitar um registro.
- **Marcas - Processos Acompanhamento:** informações sobre andamento de processos de marcas.
- **Recursos e Processos Administrativos de Nulidade:** questões referentes a pedidos, registros ou petições de marca em fase de recurso ou processo administrativo de nulidade.

O INPI encaminha a resposta para o e-mail informado no campo específico do formulário do sistema Fale Conosco.

Atendimento presencial

O atendimento presencial da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas se dá por meio das vistas de processo, que devem ser solicitadas por meio do e-mail vistamarcas@inpi.gov.br. Na mensagem, devem constar:

- Número do processo;
- Marca;
- Motivo da vista.

A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas determina data e hora de comparecimento à sede do INPI (Rua São Bento, nº1) em resposta por e-mail. As vistas consistem na visualização dos autos do processo acompanhada por funcionário do Instituto.

Além desse atendimento realizado pela DIRMA, o INPI dispõe de recepções em todo o país, responsáveis por protocolar o pedido de registro ou a petição de marcas formulados em papel. A recepção na sede do INPI no Rio de Janeiro funciona das 10h às 16h e 30min, porém existem diferenças de horários de funcionamento em outros Estados. Os endereços, telefones e horários de funcionamento de cada recepção do Instituto podem ser obtidos na página “Contatos”, na seção “Institucional”, no portal do Instituto.

1.10 Acesso à informação

A Lei nº 12.527/11, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto nº 7.724/12, estabeleceu diretrizes para o acesso à informação na Administração Pública, buscando ampliar a transparência e facilitar o acesso dos cidadãos às informações.

Em consonância à Lei de Acesso à Informação, o INPI disponibiliza as seguintes ferramentas:

- Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial do INPI, descrito no item [1.2 Meios de comunicação oficial](#);
- Módulo **Meus Pedidos**, descrito no item [3.11.1 Meus pedidos](#);
- Pesquisa na base de dados, descrita no item [3.11.2 Pesquisa na base de Marcas](#); e
- Sistema Fale Conosco, descrito no item [1.9 Atendimento ao usuário – Atendimento virtual](#).

2 O que é marca

2.1 Definição

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

2.2 Natureza

Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto, de serviço, coletiva e de certificação.

Marca de Produto

Marca de produto é aquela usada para distinguir produto de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI).

Marca de Serviço

Marca de serviço é aquela usada para distinguir serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI).

Marca Coletiva

Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI). A marca coletiva possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço. O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

Portanto, podem utilizar a marca coletiva os membros da entidade detentora do registro, sem necessidade de licença de uso, desde que estejam previstos no regulamento de utilização da marca. Por sua vez, o titular da marca pode estabelecer condições e proibições de uso para seus associados, por meio de um regulamento de utilização.

Marca de Certificação

Marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da LPI). A marca de certificação possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço. O objetivo principal da marca de certificação é informar ao público que o produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos.

Nos moldes da LPI, a marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. Estando cumpridos os requisitos, o interessado está apto a incorporar em seu produto/serviço a marca de certificação do titular do registro no INPI.

Cabe ressaltar que uma marca desta natureza não substitui nem dispensa os selos de inspeção sanitária ou o cumprimento de qualquer regulamento ou norma específica para produto ou serviço estabelecidos pela legislação vigente.

Obter uma marca de certificação não exime a responsabilidade de quem deve garantir a qualidade do produto ou serviço, que é o próprio fornecedor, assim definido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

2.3 Formas de apresentação

No que se refere às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional:

Marca Nominativa

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

TREZENTOS E OITENTA	CORONA	VARIG	XIX	Atlântica	IRREVERENTE & CIA
------------------------	--------	-------	-----	-----------	----------------------

Marca Figurativa

Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por:

- Desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
- Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;
- Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc;
- Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.

Nas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.



Marca Mista

Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.



SONY



Marca Tridimensional

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.



2.4 Princípios legais

São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas:

- Territorialidade
- Especialidade
- Sistema atributivo

2.4.1 Territorialidade

O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: *“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”*.

A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

Marca notoriamente conhecida

Apresenta-se como exceção ao Princípio da Territorialidade a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI).

A aplicação desta norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

Os procedimentos para o exame de oposições com base nos artigos 126 da LPI e 6º bis da CUP são detalhados no item [5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI](#).

Prioridade unionista

A reivindicação de prioridade unionista é prevista na Convenção da União de Paris (CUP), sendo também contemplada no art. 127 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 127. Ao pedido de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Tal mecanismo permite que a data de prioridade do pedido no Brasil passe a ser a mesma do pedido/registo estrangeiro, desde que atendidas as seguintes condições:

- a) O requerente tem até 6 (seis) meses, da data do primeiro depósito em país signatário da CUP, para depositar pedido de sinal idêntico no Brasil;
- b) A reivindicação da prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
- c) A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do requerente.
- d) Se não for efetuada no momento do depósito, a comprovação deverá ser feita em até 4 meses, contados da data do depósito, sob pena da perda da prioridade e subsequente republicação do pedido.
- e) Em se tratando de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

As instruções para o exame de pedidos com prioridade unionista estão dispostas nos itens [5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista](#) e [5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade unionista](#).

2.4.2 Especialidade

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

Marca de alto renome

Apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do art. 125 da LPI: "*À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade*".

Ao contrário do que se observa no caso das marcas notoriamente conhecidas, ou seja, a não obrigatoriedade de registro prévio no Brasil para a observância do disposto no art. 6 bis da CUP, esta proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, só é possível se a marca já estiver devidamente registrada nos termos da Lei, conforme se depreende do art. 125, acima transcrito.

Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução INPI/PR nº 107/13, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida.

Os procedimentos para o exame dos pleitos fundamentados no alto renome encontram-se nos itens [5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI](#) e [9.6 Alto renome](#).

2.4.3 Sistema atributivo

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.

Usuário anterior

Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

“Art. 129. (...)

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Informações adicionais sobre os procedimentos de exame dos pleitos fundamentados no § 1º do art. 129 da LPI podem ser encontradas no item [5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI](#).

2.5 Repressão à concorrência desleal

O sistema jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal repousa em lei especial e dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional. Nenhuma lei interna define a concorrência desleal, sendo a definição comumente aceita pela doutrina aquela constante do art. 10 bis (2) da CUP, que assim expressa:

“Art. 10 bis: (...)

2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

Desta norma da Convenção, consta uma lista não exaustiva de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Dentre esses atos, interessa-nos destacar os seguintes:

- Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- As indicações ou alegações cuja utilização no comércio seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Para a aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, mais especificamente no que diz respeito à aplicação de um dos meios pelos quais o legislador considerou possível proteger os direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, inciso V, da LPI), deverá ser observado, no contexto das impugnações apresentadas, se:

- Existe relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;
- O ato do depósito configura prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;
- O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa atem-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser negado à luz dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, previstos na LPI.

As regras para apreciação, em sede administrativa, das normas dispostas nos arts. 2º, inciso V, da LPI e 10º bis da CUP, encontram-se detalhadas no item [5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal](#).

3 Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca

O INPI oferece dois meios para a apresentação de pedidos de registro e petições de marcas:

- **Sistema e-Marcas**, para o envio de pedidos e petições de modo totalmente eletrônico;
- **Formulários em papel**, para a apresentação de pedidos e petições nas recepções do Instituto distribuídas pelo Brasil, que também recebem os requerimentos encaminhados pelos Correios.

Nesta seção, é possível encontrar as informações necessárias para efetuar o depósito de pedidos e o protocolo de petições nas duas modalidades disponíveis, além de orientações sobre o seu acompanhamento.

O requerente que optar pelo depósito eletrônico, além de se beneficiar dos descontos constantes da Tabela de Retribuições, terá acesso simplificado à visualização do processo, pois os documentos já são enviados em formato digital. O requerimento em papel, além de ter um custo maior, necessita ser previamente digitado e digitalizado para ser visualizado nos sistemas de informação da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Além disso, a opção pelo depósito eletrônico encontra-se alinhada à política de sustentabilidade, evitando-se o gasto desnecessário de papel.

3.1 Cadastro no e-INPI

O primeiro passo para apresentar um pedido de registro ou uma petição de marca é o cadastro no sistema [e-INPI](#), que possibilita o acesso aos serviços da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

Este cadastro é obrigatório para toda pessoa física ou jurídica que queira solicitar serviços ao INPI e funciona para todas as diretorias do Instituto. O próprio interessado, seu advogado, representante legal ou agente da propriedade industrial (API) poderá cadastrar uma identificação eletrônica, composta por *login* e senha, para autenticar seu acesso ao sistema.

3.1.1 Preenchimento do formulário de cadastro no e-INPI

Inicialmente, é necessário acessar a [página de cadastro do e-INPI](#), e escolher sua modalidade de cadastro: como Cliente, para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país que irão efetuar o depósito por conta própria, ou como Advogado/Procurador sem habilitação especial, para usuários que atuam como representante legal de outrem. As pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no país devem observar o contido na seção [1.5 Legitimidade para a prática de atos](#).

Após aceitar o "termo de adesão" ao sistema e-INPI, em que constam as condições gerais do serviço, o interessado deve preencher os dados do formulário de cadastro, criando um *login* (nome de usuário) e senha.

A senha deve conter o mínimo de 6 (seis) e o máximo de 10 (dez) caracteres, podendo conter letras e números ou os dois itens, sem espaços. Não utilize caracteres especiais do tipo &, !, %, ?, hífen ou aspas. O *login* e a senha são do tipo *case sensitive*, ou seja, o sistema diferencia as letras maiúsculas das minúsculas em seu registro.

Observações:

- a) A **senha é de uso pessoal e intransferível**, não devendo ser transmitida a terceiros. O ideal é que o requerente/titular da marca tenha uma senha e seu procurador ou representante legal tenha outra. Não é necessário que o representante legal saiba a senha do requerente/outorgante para emitir uma GRU. Além disso, a transmissão da sua senha pode acarretar problemas futuros, como o uso não autorizado após uma eventual destituição de procurador.
- b) **O usuário deve manter o seu cadastro no INPI atualizado**, já que é unicamente com base nas informações cadastrais que o Instituto poderá contatá-lo. Da notificação de oposição à expedição do certificado de registro, tudo depende da consistência das informações sobre o requerente e/ou seu procurador. Portanto, toda e qualquer mudança de dados, além, é claro, de quaisquer alterações que interfiram no curso do processo junto ao INPI, deve ser comunicada ao órgão.

Instruções para preenchimento de dados

Apesar de o sistema e-INPI disponibilizar uma ferramenta de ajuda ao preenchimento do cadastro, cumpre esclarecer alguns pontos relacionados aos dados do requerente, uma vez que algumas informações preenchidas nessa etapa são migradas automaticamente para o formulário eletrônico do sistema e-Marcas.

Os dados do requerente - ou seja, os dados da pessoa, física ou jurídica, que solicita o registro da marca no INPI - que devem constar no formulário são:

Campo que constará automaticamente no formulário	Observações
Nome completo	Deve ser preenchido o nome (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) completos e sem abreviações.
Endereço completo	O endereço deve constar de logradouro, número, bairro, complemento, cidade, UF e CEP; caso o requerente seja residente no exterior, o CEP deixa de ser necessário.
Natureza jurídica do requerente	De acordo com a Tabela de Retribuições, alguns serviços têm o valor de sua retribuição reduzido em 60% quando devido por pessoas naturais; microempresas; microempreendedores individuais; empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos quando se referirem a atos próprios. Portanto, o correto preenchimento da natureza jurídica proporciona o desconto automático no momento de emissão da Guia de Recolhimento da União.
CPF ou CNPJ, conforme o caso	O usuário deve estar atento para o preenchimento desses campos: O CPF deve ter 11 dígitos, assim como o CNPJ deve possuir 14 dígitos. É permitido apenas um cadastro por CNPJ ou CPF. Durante o preenchimento, deve ser observado se o nome ou razão social informados correspondem efetivamente ao CNPJ ou CPF a serem cadastrados, a fim de evitar a vinculação de CNPJ ao nome de uma pessoa física ou um CPF ao nome de uma pessoa jurídica.
E-mail	É importante que o usuário informe seu e-mail corretamente. Da mesma forma, é fundamental que o e-mail em questão seja acessado com relativa frequência pelo usuário, uma vez que a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações

Geográficas pode, eventualmente, entrar em contato com o usuário através desse canal.

3.1.2 Alteração de dados no cadastro e-INPI

As alterações de dados no cadastro podem ser feitas diretamente pelo requerente, no módulo GRU, disponível na primeira página do portal. O CPF e o CNPJ não podem ser alterados, já que o cadastro com um novo CPF ou CNPJ gera um novo cadastro. Caso tenha ocorrido uma fusão, incorporação ou algo semelhante, existe o serviço específico para este procedimento, a transferência, aplicável aos pedidos e registros de marca anteriores à fusão ou incorporação.

Para efetuar as alterações que podem ser realizadas diretamente pelo requerente, devem ser seguidos os seguintes passos:

- a) Acessar o módulo GRU, utilizando o *login* e senha previamente criados;
- b) Clicar no nome/razão social, para ter acesso ao cadastro;
- c) Fazer as alterações necessárias;
- d) Clicar no botão "Salvar" e utilizar o link "Finalizar a Sessão" para sair.

Ao entrar no sistema novamente, as alterações feitas no cadastro estarão atualizadas.

Qualquer alteração em um dos campos descritos na seção anterior deve ser efetuada antes da emissão da GRU. Migrarão para o formulário eletrônico tão somente os dados que constavam à época de emissão da GRU. As alterações no cadastro do Módulo GRU não afetam os dados do requerente ou titular constantes dos pedidos depositados anteriormente à modificação do cadastro.

Os pedidos ou registros que tenham sido protocolados antes das alterações no sistema e-INPI e de geração da GRU só poderão ter o nome, razão social, sede ou endereço do requerente ou titular alterados mediante a apresentação de petição específica e respectivo pagamento de retribuição, a saber, a petição sob o código 348 da Tabela de Retribuições do INPI– Anotação de Alteração de Nome, Sede ou Endereço.

3.2 Tabela de retribuições e valores dos serviços

A tabela de retribuições dos serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas está disponível no [portal do INPI](#) e os usuários devem consultá-la, antes de efetuar o seu depósito de pedido ou petição, para tomar conhecimento dos valores de cada serviço, assim como dos descontos que o INPI concede a:

- Pessoas naturais;
- Microempresas;
- Microempreendedores individuais;
- Empresas de pequeno porte;
- Cooperativas assim definidas em lei;
- Instituições de ensino e pesquisa;

- Entidades sem fins lucrativos; e
- Órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios.

O requerente estrangeiro ou domiciliado no exterior faz jus aos referidos descontos desde que se enquadre nas condições anteriormente listadas, ficando excluídos os casos de enquadramento empresarial que dependem de lei nacional.

É de inteira responsabilidade do depositante o conhecimento acerca do valor cobrado pelo serviço que deseja solicitar. Havendo mudança de valor do serviço entre a data de emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU) e a data do protocolo do pedido ou petição correspondente, o requerente deverá complementar o valor pago, de acordo com as orientações constantes do item [3.3.1 Instruções para emissão da GRU](#). Neste caso, a ausência de complementação implicará formulação de exigência.

3.3 Emissão da GRU

Após ter realizado o cadastro no [Sistema e-INPI](#), o usuário deve acessar o módulo GRU para gerar a Guia de Recolhimento da União referente ao serviço demandado à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Esta deve ser paga antes do envio do formulário de pedido de registro ou petição de marca, nos termos do art. 5º da Resolução nº 26/13, que institui o módulo MARCAS do Sistema Eletrônico de Gestão de Propriedade Industrial, sob pena de que os mesmos sejam desconsiderados.

Como regra geral, cada GRU será usada para a solicitação de um serviço específico, com o protocolo do respectivo formulário. Exceções a esta regra são os [serviços dispensados de formulário](#) e as [complementações de retribuição](#).

A GRU deve ser emitida mesmo quando se tratar de serviço isento.

3.3.1 Instruções para emissão da GRU

Após ter realizado o cadastro no Sistema e-INPI, o usuário deve acessar o módulo GRU para gerar a guia correspondente ao serviço desejado, conforme orientação a seguir:

- a) No portal do INPI, o usuário deve clicar no link [GRU Guia de Recolhimento da União](#), preenchendo, em seguida, os campos *login* e senha, previamente cadastrados.
- b) Na página de emissão, deve-se selecionar a opção **Marcas** no campo **Unidade**.
- c) Depois, basta escolher o serviço desejado digitando o respectivo código (exemplo: 389, 349, 377) e teclar **Enter**; ou escolher o serviço buscando pelo seu nome dentro da caixa correspondente.
- d) Neste momento, é necessário que usuário escolha se deseja efetuar o depósito em papel ou no formato eletrônico, além de indicar as outras informações solicitadas, que variam de acordo com o tipo de serviço.
- e) No caso de um **pedido de registro de marca**, primeiro é perguntado qual a apresentação da marca e depois a sua natureza (informações sobre as diferenças entre os tipos de apresentação e naturezas de uma marca podem ser encontradas no capítulo [2. O que é marca](#)).

- f) É exibida uma janela com uma prévia do serviço solicitado; o usuário deve conferir o serviço desejado, bem como os dados informados, tais como apresentação ou natureza da marca ou o valor do serviço em questão. Para finalizar, o usuário deve clicar em **Finalizar Serviço**; caso tenha se enganado quanto à escolha do serviço ou ao preenchimento de quaisquer outras informações durante essa fase, acione o botão **Cancelar Serviço**.
- g) Por fim, basta ler atentamente as instruções na página de "Serviço gravado com sucesso!" e acionar o botão **Emissão da GRU**.

O usuário deve acionar o botão de **Novo Serviço** apenas quando realizar outro serviço da unidade escolhida. Ao terminar a emissão da GRU, o usuário deve clicar no link **Finalizar Sessão**, de forma a liberar os recursos do sistema para outros usuários.

Observação:

Caso queira demandar o mesmo serviço mais de uma vez, o usuário não deve reutilizar a guia: basta selecionar novamente o mesmo serviço de maneira que uma nova GRU seja emitida.

Orientações para preenchimento de campos

Campo Objeto da petição se refere a:

Ao emitir uma Guia de Recolhimento para apresentação de petição, em alguns casos, é solicitado o preenchimento do campo **O Objeto da petição se refere a**, bem como o campo **Processo Administrativo**.

A imagem mostra uma interface de usuário com os seguintes elementos:

- Um campo rotulado "Peticionamento:" com um menu suspenso selecionando "Eletrônico" e o texto de ajuda "Informe como será a apresentação do serviço, em Papel ou Eletrônica."
- Um campo rotulado "O objeto da petição se refere a:" com um menu suspenso selecionando "Especifique melhor o Objeto do serviço." e o texto de ajuda "Detalhe mais o objeto da petição escolhida."
- Um campo rotulado "Processo Administrativo:" que é uma caixa de texto vazia, com o texto de ajuda "Informe o Número do Processo ao qual o serviço se refere."
- Um botão "Confirma" localizado abaixo dos campos.

O campo **Objeto da petição se refere a** apresenta duas opções de preenchimento: **em processo de registro** ou **em petição**. A opção em processo de registro deve ser assinalada caso o serviço solicitado se refira a um pedido ou um registro de marca. Por exemplo, o serviço **cumprimento de exigência** relativo a uma exigência do INPI para o usuário reapresentar especificação de pedidos ou produtos de acordo com o Classificador Internacional.

A opção **em petição**, por sua vez, deve ser assinalada caso o serviço solicitado se refira a uma petição. Continuando o exemplo acima, um serviço de **cumprimento de exigência** pode ser relativo a uma petição, quando for para apresentar documentos adicionais em decorrência de uma petição de transferência.

Em ambos os casos, o usuário deve preencher o campo **Processo administrativo**, logo abaixo do campo do objeto da petição, com o número do processo a que se refere o serviço solicitado.

Exemplos:

Na RPI foi publicada uma exigência para a petição de recurso ou de processo administrativo de nulidade. Neste caso, para cumprir a exigência o usuário deverá escolher a opção **em petição**. Caso o usuário deseje apresentar documentos de prioridade ou a procuração relativa ao pedido, deverá escolher a opção em **processo de registro**.

Observação:

Cabe lembrar que as tabelas descritivas de todos os serviços, suas aplicações e objetos a que se referem estão disponíveis no item [3.7 Quadros explicativos referentes às petições](#).

Quando o serviço se referir a algum ato publicado na RPI, como, por exemplo, um cumprimento de exigência, aparecerá também o campo **Revista** que, por sua vez, deve ser preenchido com o número da RPI na qual foi publicado o referido ato.

Petição Vinculada:

Quando o usuário for emitir uma GRU para apresentação de petição e escolher a opção **em petição**, no campo objeto da petição, abrirá um novo campo **Petição Vinculada**, conforme a imagem abaixo.

Tipo Documento:	Petitionamento Eletrônico		
Número:	827841647		
Revista:	Escolha a Revista	Se não encontrar a RPI desejada, clique no Bot	
Petição Vinculada:	Leio-me antes	Escolha a Petição Vinculada	Se não encontrar a Petição Vinculac
		810090224567 em 05/08/2009, Serviço 348.1	
		018070023198 em 18/04/2007, Serviço 348.1	
		810070017492 em 12/01/2007, Serviço 339.1	

Neste campo, aparecem as petições protocoladas para aquele processo. O usuário deve selecionar apenas a petição anterior já protocolada, vinculada a esse serviço referente à GRU solicitada. Caso a petição vinculada não se encontre entre as listadas, o usuário deve clicar no botão **Confirma**, para que seja disponibilizado um campo para preenchimento manual.

Depois, basta finalizar e emitir a GRU correspondente ao serviço requerido.

Complementação de Retribuições

Guias de Recolhimento com valores a menor, inclusive por ocasião de mudanças na Tabela de Retribuições do INPI, podem ser complementadas antes da apresentação do pedido ou da petição para evitar exigências nesse sentido.

Após acessar o módulo GRU com seu *login* e senha, o requerente deve selecionar como **unidade** a **Administração Geral** e preencher o código de serviço 800 ou selecionar a opção "Complementação de retribuição". Aparecerá uma relação de guias pagas anteriormente no campo "Guia Anterior". O requerente deve selecionar o número da guia anteriormente paga e informar o valor a ser complementado e depois clicar em confirmar.

Após o pagamento da complementação, a cópia do comprovante de pagamento deve ser encaminhado em anexo ao pedido ou petição, seja por peticionamento eletrônico ou em papel, cabendo ressaltar que, para apresentar o formulário eletrônico, no campo destinado ao preenchimento do número da GRU, deverá ser informado sempre o número da GRU referente ao serviço principal, e nunca o número da GRU de complementação, que seguirá no formulário apenas como anexo.

Observações:

- a) Para ser complementada, a GRU deve ter sido paga e conciliada. Caso já tenha efetuado o pagamento da GRU e deseje complementá-la, o usuário deverá esperar até o dia subsequente ao pagamento, quando o mesmo já estará conciliado e passará a constar da lista de GRUs pagas.
- b) A GRU deve ser complementada pelo mesmo requerente que a emitiu; do contrário, a GRU anterior não será encontrada.
- c) Quando a complementação da retribuição for solicitada por meio de exigência, o simples pagamento da guia de complementação não se configura como resposta. O cumprimento da exigência só será considerado como tal após a apresentação tempestiva de petição específica para tal finalidade.
- d) Guias de complementação não são protocoláveis. Caso o requerente deseje que o comprovante de pagamento conste dos autos do processo, deverá apresentá-lo por meio de petição específica, cujo código de serviço é 381 - Apresentação de documentos.
- e) Caso a complementação não tenha sido efetuada voluntariamente pelo usuário e seja, portanto, objeto de exigência, o valor a ser complementado deverá corresponder à diferença necessária para atingir o valor do serviço em vigor na data em que a exigência for respondida.

3.4 Pagamento da GRU

De posse da Guia de Recolhimento da União emitida pelo sistema GRU, o usuário deve observar o seguinte:

- a) O pagamento da GRU, na rede bancária, deve ser obrigatoriamente realizado até o envio do Formulário Eletrônico, sob pena de o serviço solicitado não ser considerado;
- b) Apesar de a GRU gerada possuir a seguinte informação no campo Vencimento: "Contra apresentação", o usuário deve efetuar o pagamento até a data em que pretende entrar com o pedido, lembrando que a data de vencimento da GRU não possui relação com os prazos administrativos. Estes devem ser estritamente observados pelos requerentes de acordo com o que preceitua a Lei da Propriedade Industrial;
- c) A emissão da GRU, que corresponde à etapa de seleção do serviço pretendido, deverá ser efetuada obrigatoriamente **pelo requerente** ou **por seu procurador/agente da propriedade industrial** (ou preposto deste último), nunca por terceiros. Por esse motivo, o acesso ao sistema é condicionado à prévia identificação do usuário. Assim, à exceção da pré-existência do Agente da Propriedade Industrial, o nome do usuário que acessa o sistema para a seleção do serviço e, conseqüente, emissão da GRU constará impresso na guia gerada, vinculando o usuário em questão ao ato praticado;

- d) Cumpre observar que, para fins de validade dos atos praticados pelo usuário que dependam de pagamento de retribuição, o serviço pretendido será considerado como efetivamente pago somente após a conciliação bancária da respectiva GRU;

3.4.1 Pagamentos fora do expediente bancário

Pedido de registro de marca

Para fins de pagamento da retribuição referente ao depósito de pedido de registro de marca, **a data da operação bancária** é considerada como a data efetiva do pagamento, ainda que aquela tenha sido realizada em horários ou em dias durante os quais não há expediente bancário e desde que efetivamente comprovada.

Portanto, nos casos em que a operação bancária relativa ao pagamento do pedido for realizada até a data do envio do formulário eletrônico, mas fora dos horários ou dos dias de expediente bancário, o usuário deve encaminhar, como anexo ao formulário eletrônico de pedido de registro, o comprovante digitalizado do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) contendo claramente o nº da GRU, a data de pagamento e autenticação bancária legíveis.

Todos os pedidos de registro de marca são submetidos a um exame formal. Caso não tenha sido anexado o supracitado comprovante ou haja necessidade de esclarecer dúvidas sobre a efetiva data de recolhimento, poderá ser formulada exigência com este fim, a ser cumprida no prazo de cinco dias contínuos a partir da data da publicação da exigência. Nos casos de não cumprimento no prazo legal, o pedido será considerado inexistente, ou seja, não será mais dado prosseguimento ao pedido.

Não são aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de operação bancária.

Petições eletrônicas

Para fins do pagamento da retribuição referente a petições eletrônicas, **a data da operação bancária é considerada como a data efetiva do pagamento.**

Portanto, nos casos em que a operação bancária relativa ao pagamento da petição for realizada até a data do envio da mesma, porém fora dos horários ou dias de expediente bancário, o usuário deve encaminhar, como anexo ao formulário eletrônico de petição, o comprovante digitalizado do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) contendo claramente o nº da GRU, a data de pagamento e autenticação bancária legíveis.

As petições são objeto de exame de conformidade, ocasião em que poderão ser formuladas exigências, sobretudo a fim de que seja enviada cópia digitalizada do comprovante de pagamento da GRU para que eventuais dúvidas sobre a efetiva data de recolhimento sejam esclarecidas.

O cumprimento de eventual exigência deve ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação da exigência, sob pena de não conhecimento da petição eletrônica por falta de pagamento.

Não são aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de operação bancária.

3.5 Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas

Para ter acesso aos formulários eletrônicos de pedido e de petição, primeiramente é necessário que o usuário efetue seu cadastro no sistema e-INPI, gere uma guia correspondente ao serviço solicitado, para depois acessar o formulário eletrônico por meio de *login* e senha.

É também fundamental que, antes de iniciar o preenchimento, o usuário leia a Lei da Propriedade Industrial (LPI) nº 9279/96, bem como todos os itens desta seção, a fim de que obtenha mais esclarecimentos sobre como atuar junto à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico

Para ter acesso ao formulário eletrônico, o usuário deve ingressar no [e-Marcas](#), preenchendo seu *login* e senha e clicando em **Acessar**. Uma vez no sistema, o usuário deve inserir o número da GRU devidamente paga (também chamado “nosso número”) no campo correspondente, clicando em seguida em **Avançar**.

Cabe ressaltar que não devem ser inseridos, neste campo, números de GRU de serviços dispensados de petição, especificados no item [3.9 Serviços dispensados de formulário](#), nem tampouco os números de GRU de complementação de retribuição, conforme descrito no item [3.3.1 Instruções para emissão da GRU](#). No caso de complementação, deve ser informado o número da GRU do serviço principal cujo valor está sendo complementado. A guia de complementação deverá seguir como um anexo do formulário eletrônico.

O usuário tem 30 (trinta) minutos para efetuar o preenchimento do formulário eletrônico. Caso o tempo de sessão se encerre durante o preenchimento, as informações lançadas até aquele momento são salvas, bastando que o usuário faça *login* novamente para continuar o preenchimento.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

e-MARCAS Formulário Eletrônico

Seja bem-vindo | [Sair do Sistema](#)

Sr(a) Requerente,
Antes de preencher os dados relativos ao seu Pedido de Registro de Marca ou Petição é necessária a emissão e o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), através da qual será solicitado o serviço a ser efetuado pelo INPI. No caso de estar solicitando a 2ª via do recibo, o mesmo somente será disponibilizado se o usuário logado for o requerente, seu procurador ou um procurador do escritório contratado.

[Não possui sua GRU? gere sua guia aqui](#)

Nosso Número (nº da GRU):

Sugestões

Observações:

Cumprе lembrar que é por intermédio do número da GRU que a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas confirma a solicitação dos serviços e a conciliação bancária dos respectivos pagamentos, sendo, portanto, dado fundamental relativo à retribuição, além de possibilitar a eventual recuperação da segunda via do recibo do pedido.

3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico

Ao inserir o número da GRU no campo apropriado, o usuário tem acesso ao formulário eletrônico de pedido de registro de marca. No formulário, são migradas da GRU não apenas as informações referentes ao requerente e ao procurador (caso ele exista), como também alguns dados - natureza e forma de apresentação - relativos à marca requerida. Apenas os dados de natureza e apresentação da marca podem ser alterados no momento de preenchimento do formulário eletrônico.

Os dados relativos ao procurador, se for o caso, reproduzem as informações cadastradas pelo próprio advogado/agente da propriedade industrial para sua identificação no momento de emissão da GRU. Assim, caso o acesso ao formulário eletrônico seja realizado pelo procurador, o formulário terá 2 (duas) informações básicas: um campo referente aos dados do requerente e outro relacionado aos dados do procurador. Há casos em que o procurador é cadastrado em um escritório de propriedade industrial, que também aparece no formulário eletrônico.

Para os requerentes que não possuem representante legal, a sessão **Dados Gerais** figura de forma mais simplificada, sem os campos do procurador e do escritório.

Os dados de apresentação e natureza da marca são carregados automaticamente com as informações fornecidas na GRU. O requerente deve observar se existe alguma inconsistência nesses dados e, caso exista, os campos podem ser atualizados. Para isso, o requerente deve clicar no ícone **Alterar**. Se o requerente alterar um desses dados, todas as informações preenchidas no formulário até então serão apagadas. Nesses casos, basta preencher novamente os campos necessários. Orientações adicionais sobre a natureza e a apresentação da marca podem ser obtidas na seção [2. O que é marca](#).

Instruções para preenchimento de campos

Elemento nominativo da marca:

O usuário deve preencher o elemento nominativo da marca, caso sua apresentação seja nominativa ou mista, conforme figura a seguir.

A imagem mostra uma interface de usuário para o preenchimento de dados de uma marca. O formulário é intitulado "Dados da Marca" e contém os seguintes elementos:

- Apresentação da Marca:** Mista
- Natureza da Marca:** Serviço
- Elemento Nominativo da Marca:** Um campo de texto vazio.
- Marca possui elementos em idioma estrangeiro.
- Imagem Digital da Marca:** Um botão com um ícone de "+" e o texto "Adicionar".

Em cada linha de dados, há um botão "Alterar" com um ícone de interrogação, permitindo a edição das informações.

Caso a marca seja tridimensional e não existam elementos nominativos a serem informados, o preenchimento deste campo não é obrigatório. Se a marca contiver algum elemento em idioma estrangeiro, ele deve ter sua

tradução indicada pelo usuário. Para os casos em que a marca for mista ou tridimensional, o elemento nominativo da marca deve corresponder exatamente ao texto constante da figura enviada.

Havendo divergência entre o elemento nominativo constante da imagem da marca e o declarado pelo usuário, prevalecerá o que consta na imagem. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas pode efetuar correções necessárias para que o pedido seja publicado sem divergências. Caso o requerente apresente imagem da marca cuja apresentação seja divergente da descrita no formulário eletrônico, a correção da apresentação será efetuada, sempre prevalecendo o que consta na imagem da marca.

A marca constante na imagem apresentada não poderá sofrer alterações após seu depósito, ainda que o pedido seja alvo de exigência formal acerca de legibilidade, ou por qualquer outro motivo que enseje a apresentação de uma nova imagem. A marca deve sempre corresponder ao sinal inicialmente depositado.

Todavia, há algumas circunstâncias específicas em que se permite modificar o sinal originalmente protocolado:

- Erros de digitação da marca nominativa;
- Divergência entre a imagem da marca e a declaração do elemento nominativo;
- Presença de símbolos de marca registrada (® e ™).

No que se refere aos erros de digitação por parte do requerente, só será efetuada alteração no sinal originalmente reivindicado se restar caracterizado o erro e a intenção de registro do sinal correto. A solicitação de correção deve ser feita pelo interessado por meio de petição de Correção de dados no processo devido a falha do interessado, código de serviço 378 da Tabela de Retribuições.

Vale observar que a caracterização do equívoco na digitação ou preenchimento deverá ser feita com auxílio de documentos, como os comprobatórios de prioridade unionista ou prova de uso anterior da marca, ou mesmo um registro anterior contendo o elemento nominativo pretendido.

Imagem digital da marca:

Sempre que a marca for figurativa, mista ou tridimensional, o usuário deverá anexar obrigatoriamente o documento contendo a imagem digital da marca, por meio do botão **Adicionar**. A qualquer momento, antes do envio do formulário, o usuário poderá remover a imagem apresentada e anexar outra. Para isso, deverá clicar no ícone correspondente à exclusão.

Vale lembrar que, sem a imagem digital, o envio do formulário eletrônico do pedido de registro não é possível.

O usuário deve, obrigatoriamente, observar as especificações técnicas referentes à transmissão de imagens através do formulário eletrônico:

Formato de arquivo válido	JPG
Tamanho mínimo	945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)
Resolução mínima	300 dpis
Tamanho máximo do arquivo	2 MB

A imagem enviada deve corresponder efetivamente à marca pretendida e estar contida obrigatoriamente em uma moldura de tamanho 8 cm x 8 cm.

Além das especificações acima descritas, o depositante deve observar:

- a) Ao preparar o arquivo, o usuário deve utilizar apenas uma única imagem referente ao sinal solicitado, não sendo aceitos, portanto, arquivos que contenham duplicações ou variações da mesma figura, ou quaisquer outros elementos que venham a prejudicar a inteligibilidade daquilo que o usuário pretende requerer como marca;
- b) A imagem enviada deve atender ao requisito de nitidez necessário para a plena identificação dos componentes figurativos da marca requerida, o que inclusive se aplica ao(s) elemento(s) nominativo(s) da marca mista ou tridimensional, grafado(s) junto à imagem;
- c) Caso o usuário envie uma imagem colorida como forma de identificar a sua marca, ele deve estar ciente de que essa opção equivale à reivindicação de cores, o que integra, necessariamente, o registro da marca solicitada na hipótese de a mesma vir a ser concedida. Neste caso, não é necessária a reivindicação de cores por meio de setas indicativas;
- d) Não devem ser incluídos símbolos como ® e ™ na parte figurativa da marca uma vez que somente as já registradas podem utilizá-los;
- e) A imagem não deve conter rasuras;
- f) A imagem deve conter apenas os elementos nominativos que o requerente deseja registrar como marca. Elementos tais como pesos, medidas, endereços, telefones, assinaturas e endereços eletrônicos deverão constar da imagem apenas se o requerente de fato quiser registrá-los como marca, devendo, para tanto, serem declarados no campo "Elemento nominativo da marca mista".

Imagem digital da marca tridimensional:

Se a forma de apresentação da marca solicitada for **tridimensional**, o usuário deve anexar a imagem digital da marca contendo suas vistas (posterior, anterior, superior, inferior e laterais), bem como sua perspectiva, de modo a permitir suficiente compreensão do conjunto para cuja forma o requerente reivindica a proteção como marca.

O formulário eletrônico possui campo específico para anexar as vistas e perspectivas no formato JPG, análogo aos procedimentos para anexar a imagem digital da marca. No entanto, é facultado ao depositante anexar o documento em PDF, através do campo **Anexos**. Neste caso não há necessidade de utilizar o campo específico acima mencionado.

Destaca-se que as especificações técnicas acima descritas para o campo **Imagem Digital da Marca** aplicam-se ao campo **Vistas e Perspectivas**.

Especificação de produtos ou serviços:

A especificação de produtos ou serviços se refere à escolha dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar. Todos os produtos ou serviços escolhidos devem ser enquadrados em apenas uma classe. A escolha da classe que identifica os produtos ou serviços, que realmente são fornecidos pelo requerente, é muito importante, pois a classificação constitui um relevante instrumento administrativo, principalmente no que se refere à busca de anterioridades. Vale observar que a Classificação Internacional de Produtos e Serviços e suas listas auxiliares encontram-se disponíveis para download no [portal do INPI](#).

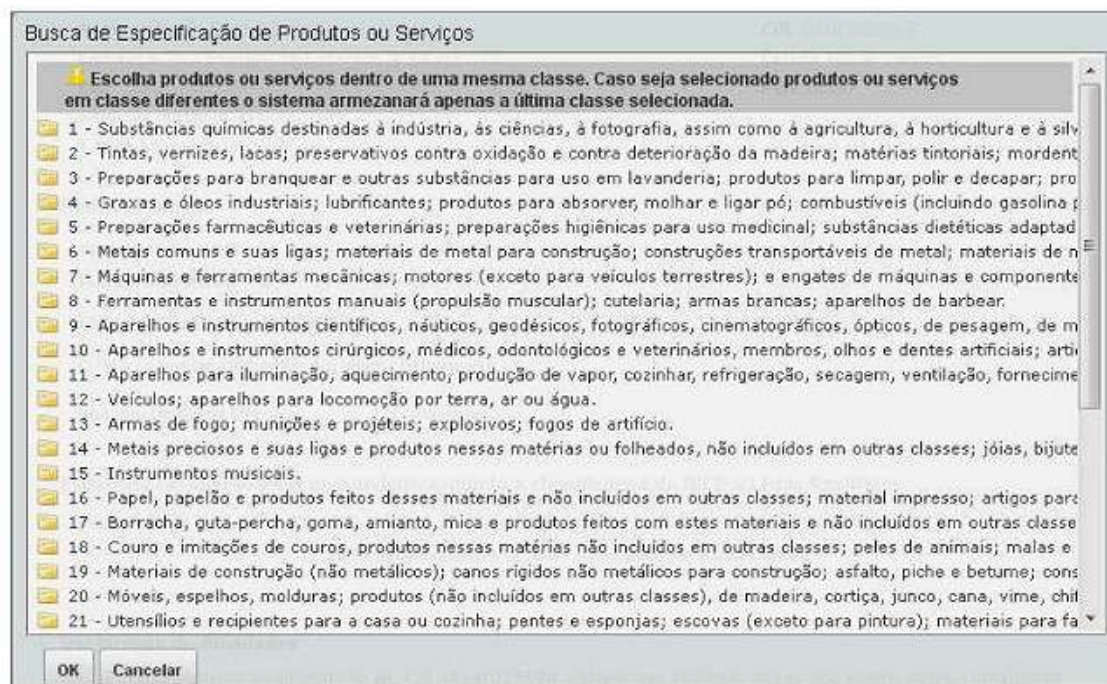
Quando o formulário eletrônico de pedido de registro de marca for o gerado sob o código 389 da Tabela de Retribuições do INPI para marcas de produto, de serviço ou coletivas, o usuário deverá selecionar, nesse campo, uma única classe e os itens da especificação nos quais se encontra(m) o(s) produto(s) ou serviço(s) a ser(em) assinalado(s) pela marca.

Não há um limite de itens a serem especificados, porém todos os produtos ou serviços devem enquadrar-se em uma mesma classe e se referir à atividade do requerente. A especificação solicitada não poderá ser modificada após o ato do depósito, exceto nos casos de restrição solicitada pelo requerente/titular por meio de petição específica. Caso sejam selecionados produtos ou serviços em classes diferentes, o sistema armazenará apenas a última classe selecionada.

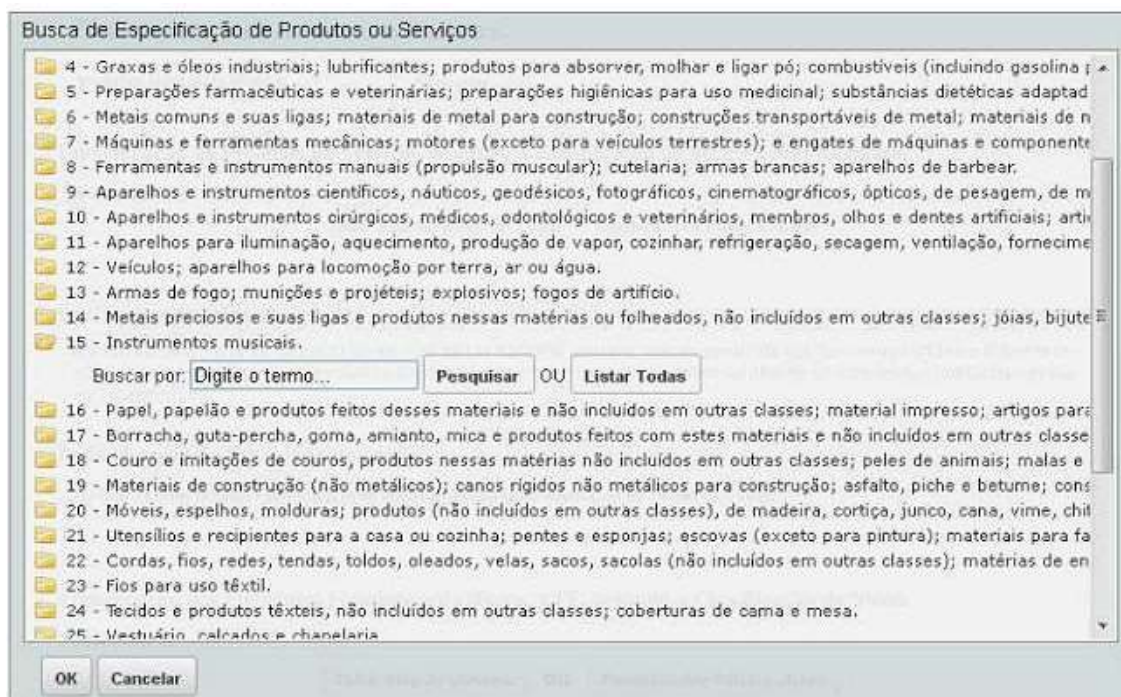
Como forma de auxiliar o usuário na busca pela classe/especificação desejada, o formulário apresenta ferramentas de pesquisa e seleção de tais informações. Assim, o usuário pode efetuar a pesquisa em todas as classes, clicando no botão **Exibir lista de classes** ou pode efetuar a busca mediante o uso de palavras-chave, através do botão **Pesquisa por palavra-chave**.

Pesquisa pelo método “Exibir lista de classes”:

Escolhendo a opção **Exibir lista de classes**, são exibidas as listas das classes internacionais, contendo uma descrição sumarizada para cada classe. Caso, no momento de emissão da GRU, o usuário escolha depositar marca de produto, são apenas disponibilizadas as classes de 1 a 34; caso opte por marca de serviço, são disponibilizadas as classes de 35 a 45. Se o pedido de registro refere-se a uma marca coletiva, são disponibilizadas as 45 classes internacionais:



O usuário deve clicar na descrição sumarizada da classe desejada. No exemplo abaixo, o usuário clicou no texto explicativo relativo à classe 15 e, a partir dele, foi dada a opção **Pesquisar** para efetuar a busca de um termo dentro da classe e a **opção Listar Todas**, para listar todos os itens relativos a essa classe:



Optando por efetuar a busca de um termo escolhido dentro da classe, o sistema a realiza apenas na classe selecionada.

O usuário também pode optar por listar todos os itens da classe escolhida. Neste caso, é apresentada uma lista de todos os produtos ou serviços relativos àquela classe. O usuário pode selecionar, um a um, todos aqueles produtos que aquela marca visa proteger.

Destaca-se que devem ser escolhidos produtos ou serviços dentro de uma mesma classe. Quando são selecionados produtos ou serviços em classes diferentes o sistema armazena apenas a última classe selecionada.

Selecionada a especificação de produtos ou serviços que a marca visa assinalar, o usuário deve clicar no botão **OK**, confirmando os produtos ou serviços escolhidos e salvando-os no formulário eletrônico.

A partir do momento em que a especificação de produtos ou serviços consta no formulário, todas as buscas estão limitadas à classe escolhida. Para realizar a busca em todo o classificador é necessário clicar no botão **Limpar**, eliminando tudo o que foi anteriormente selecionado. Itens podem ser excluídos, individualmente, clicando no ícone relativo à exclusão, à direita de cada item selecionado.

Pesquisa pelo método "Pesquisar por palavra-chave":

Escolhendo a opção **Pesquisar por palavra-chave** o usuário pode obter produtos ou serviços em classes diferentes como resultado de sua pesquisa.

- Caso, no momento de emissão da GRU, o usuário tenha escolhido depositar marca de produto, a busca por palavra-chave trará elementos encontrados nas classes 1 a 34;
- Caso tenha optado por marca de serviço, a busca por palavra-chave conterá elementos encontrados apenas nas classes 35 a 45;
- Se o pedido de registro for referente a uma marca coletiva, a busca por palavra-chave conterá elementos encontrados em todo o classificador.

No exemplo abaixo, a palavra "casa" foi pesquisada em um pedido de registro de marca relativo a produto. Note que a busca é feita por radical, trazendo também a palavra "casaco".

Busca de Especificação de Produtos ou Serviços por Palavra-chave

Digite o termo para busca: casa Pesquisar

- 6 - Casa transportável de metal
- 6 - Números de metal para casas, não luminosos
- 6 - Casa pré-fabricada de metal
- 11 - Luminosos (Números de casas -)
- 11 - Números de casa, luminosos
- 19 - Casa transportável, exceto de metal
- 19 - Casa pré-fabricada, exceto de metal
- 20 - Casas (Números de -), não luminosos e não metálicos
- 20 - Casa (exceto gaiola) para animal doméstico
- 25 - Casaco para operador
- 25 - Casacos [vestuário]
- 25 - Lenço de lapela [parte anterior e superior de um casaco voltada para fora]
- 28 - Casas de bonecas

OK Cancelar

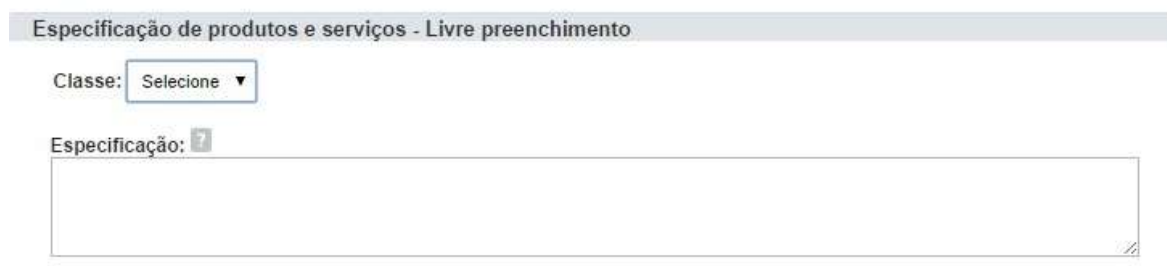
O usuário deve escolher os produtos ou serviços de uma mesma classe de Nice e clicar no botão **OK**, confirmando os produtos ou serviços escolhidos e conseqüentemente salvando-os no formulário eletrônico.

A partir do momento em que a especificação de produtos ou serviços consta no formulário, todas as buscas estão limitadas à classe escolhida. Para realizar busca em todo o classificador é necessário clicar no botão **Limpar** eliminando tudo o que foi anteriormente selecionado.

Vale lembrar que o uso de termos pré-aprovados constante de Classificação Internacional de Nice e das listas auxiliares disponibilizados pelo INPI dispensará o pedido de análise da adequação da especificação, tornando seu processamento potencialmente mais rápido. O emprego de expressões que não constem do rol de termos pré-aprovados é permitido apenas em formulários de pedido de registro em papel ou nos formulários eletrônicos de pedido de registro com especificação livre.

Pedido eletrônico com especificação de livre preenchimento

O serviço de pedido de registro de marca eletrônico com especificação livre encontra-se sob o código 394 da Tabela de Retribuições do INPI. Esse serviço só é aplicável às marcas de produto, de serviço e coletivas. Caso o usuário opte por esse serviço, serão fornecidos no formulário eletrônico um campo para o preenchimento com o número da classe e outro campo para o preenchimento da especificação livre, como demonstrado no exemplo a seguir:



Especificação de produtos e serviços - Livre preenchimento

Classe:

Especificação: ?

Embora o campo da especificação seja de livre preenchimento, a fim de se evitar incorreções na especificação de produtos ou serviços, os usuários devem se orientar pelas tabelas de classificação disponíveis no portal do INPI, buscando analogias para o melhor enquadramento dos produtos ou serviços.

Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 127/14, de 06/03/2014, eventuais anexos contendo especificação não serão aceitos pelo INPI, devendo toda especificação livre ser aposta apenas no campo específico do formulário de pedido de registro de marca com especificação livre ou apresentada em requerimentos em papel.

Caso o requerente tenha recolhido a retribuição para o serviço 389, não será possível alterá-lo para o serviço 394. Nessa hipótese, se o requerente deseja apresentar uma especificação de livre preenchimento, aproveitando a GRU paga, deverá complementar o valor do serviço 389 e apresentar o requerimento em papel.

Vale lembrar que não existe a possibilidade de emitir GRU referente ao serviço 394 para depósito de **marca de certificação**. Em tais casos, o código a ser utilizado é o 389, que já possui campo para livre preenchimento da especificação.

Marcas de serviço e certificação:

Caso a marca depositada seja de serviço, o usuário pode utilizar a mesma ferramenta, empregando a mesma sistemática de pesquisa apresentada nos exemplos acima. A única diferença se refere ao fato de que, neste caso, ele tem opção de indicar se, além do serviço propriamente dito, ele também presta consultoria, assessoria ou informação relativa ao serviço selecionado.

O usuário deve marcar a correta opção correspondente à efetiva especificação do serviço por ele exercido. Portanto, se o usuário presta apenas o serviço propriamente dito, deve marcar somente o item em questão, sem selecionar as opções **consultoria, assessoria** ou **informação**; por outro lado, ele pode também, conforme o caso, marcar alguma ou todas as opções anteriores (consultoria, assessoria ou informação), sempre em função da sua efetiva atividade.

No caso da marca de certificação, os produtos e/ou serviços a serem certificados devem ser informados em campo específico. Cumpre esclarecer que, para efeitos de classificação, o serviço de certificação é automaticamente enquadrado na Classe 42.

Produtos e serviços não encontrados:

As tabelas relativas à classificação de produtos e serviços de Nice e suas listas auxiliares são relativamente extensas, embora não sejam exaustivas. Existe uma grande possibilidade de que o usuário encontre nas listas de classificação um exemplo do seu produto ou serviço. No entanto, na hipótese de o produto ou serviço não constar de maneira literal nas tabelas do formulário, aconselha-se que o enquadramento seja feito por analogia aos produtos e serviços já listados na Classificação de Nice ou na Lista Auxiliar. Essa analogia deve ser feita de forma que o item selecionado espelhe o mais fielmente o produto ou serviço desejado.

Caso não seja encontrada a classe correta após a pesquisa cuidadosa nas listas de classificação, o usuário pode submeter uma consulta paga à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços, conforme descrito no item [10.1.1 Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços](#).

Declaração de atividade

Em cumprimento ao artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial, é necessário que, no caso das pessoas de direito privado solicitando marca de produto ou serviço, seja declarado, sob as penas da lei, o exercício efetivo e lícito da atividade do requerente à época do depósito, de modo direto ou por meio de empresas controladas direta ou indiretamente.

Quando a marca for de certificação, é necessário que o requerente não possua interesse comercial ou industrial direto nos produtos/serviços reivindicados. Já nos casos de marca de natureza coletiva, é necessário que o requerente seja representativo de uma coletividade.

Observação:

Os documentos que contêm as informações relativas à atividade do requerente, tais como contrato social, atas de constituição da empresa ou objeto social da firma, ainda que eventualmente não anexados no ato do envio do pedido de registro, deverão ser guardados pelo usuário, pois o INPI poderá, a qualquer momento, formular exigência relativa à sua apresentação.

Reivindicação da prioridade unionista

A reivindicação de prioridade unionista, descrita no item [2.4.1 Territorialidade](#), é um expediente previsto na Convenção da União de Paris (CUP), também contemplado pela Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 127.

A reivindicação da prioridade unionista deve ser feita no ato do depósito, clicando na quadrícula específica. Em seguida, devem ser preenchidos os campos relativos à data e ao número do depósito ou registro referente à marca em questão, assim como o campo referente ao país ou à organização onde a marca se encontra depositada. Convém observar que a declaração da prioridade unionista deverá conter, pelo menos, o país e a data de depósito do pedido ou registro, conforme estabelecido no item D do art. 4º da Convenção da União de Paris (CUP).

Vale notar que, caso o usuário queira reivindicar mais de uma prioridade, ele pode fazê-lo mediante o preenchimento dos respectivos campos e clicando em **Adicionar**.

Informações adicionais sobre os documentos comprobatórios da prioridade unionista podem ser obtidas no item [3.8.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista](#).

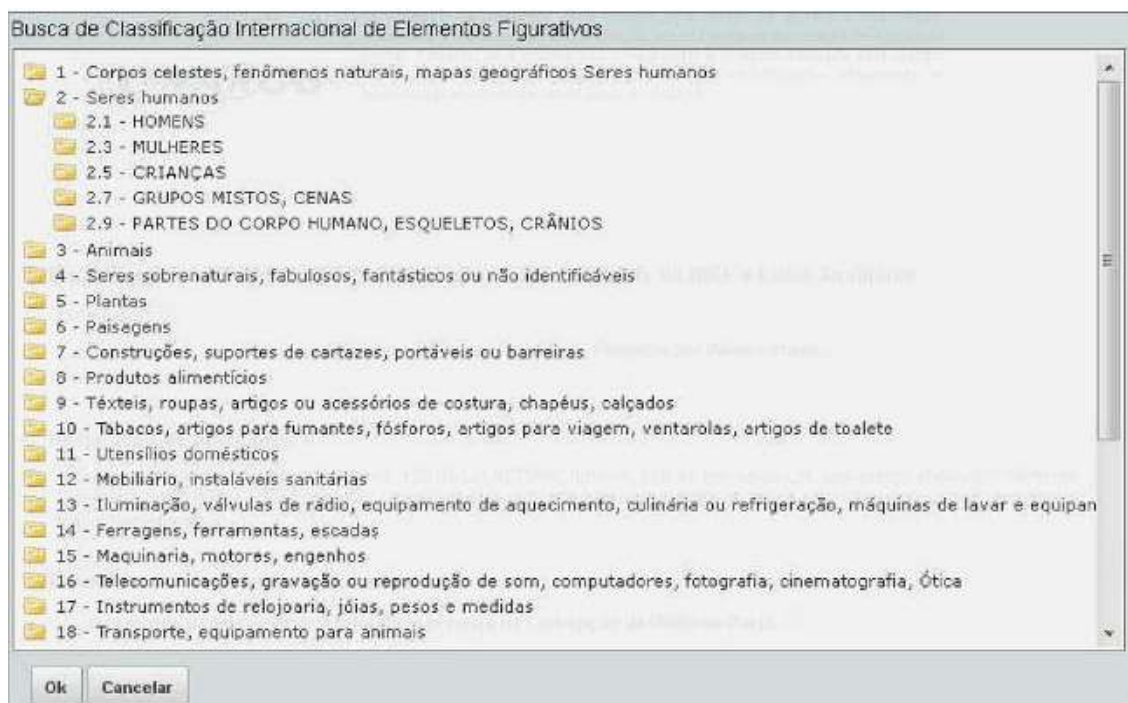
Classificação de elementos figurativos

Para os casos em que a forma de apresentação da marca for **mista**, **figurativa** ou **tridimensional**, faz-se necessário classificar seus elementos figurativos. Isto se deve principalmente ao fato de que, no momento do exame de registrabilidade, a busca figurativa deve se pautar em determinados critérios previamente estabelecidos para facilitar as sistemáticas de busca em grandes bancos de dados como o do INPI. Esses critérios preestabelecidos encontram respaldo na Classificação Internacional de Elementos Figurativos.

Como forma de auxiliar o usuário na busca pela classificação que melhor corresponde ao elemento figurativo objeto do pedido, o formulário apresenta ferramentas de pesquisa e seleção de tais informações. Assim, semelhante ao que ocorre na seleção de especificação de produtos ou serviços, o usuário pode efetuar a pesquisa em todas as classes, clicando no botão “Exibir lista de classes”, ou, mediante o uso de palavras-chave, através do botão “Pesquisa por palavra-chave”.

Pesquisa pelo método “Exibir lista de classes”:

Escolhida a opção **Exibir lista de classes**, será exibida a lista de todas as categorias, contendo uma descrição resumida para cada uma. Ao clicar em uma destas categorias, serão abertas as divisões:



O usuário deverá refinar a sua classificação, clicando em cima do item desejado e escolhendo as opções que mais se adequam ao elemento figurativo de sua marca.

O procedimento acima pode ser executado para cada um dos elementos figurativos que compõe a imagem, lembrando que poderão ser selecionadas até 5 (cinco) classificações.

Selecionada a classificação de elementos figurativos que melhor corresponde ao elemento figurativo da marca pretendida, o usuário deve clicar no botão **OK**, confirmando que são estas as classificações escolhidas, salvando-as consequentemente no formulário eletrônico.

Pesquisa pelo método “Pesquisa por palavra-chave”:

Escolhendo a opção “Pesquisar por palavra-chave” o usuário terá, como resultado de sua pesquisa, a descrição resumida de categorias diferentes, o que não ocorre quando opta pela exibição de todos os itens de uma mesma categoria.

No exemplo abaixo, a palavra “sol” foi o argumento da busca. Note que são listados itens das categorias 1, 4, 15 e 23, dentre outras. O resultado da pesquisa denota que a mesma é feita por radical, trazendo palavras como “isolados”, “gasolina” e “sólidos”.

Busca de Classificação Internacional de Elementos Figurativos por Palavra-chave

Digite o termo para busca:

Há um limite de 5 (cinco) classificações para cada pedido de registro de marca.

Escolha	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.1	Sol nascente ou poente
<input type="checkbox"/>	1.3.2	Outras representações do sol
<input type="checkbox"/>	1.17.11	Países isolados
<input type="checkbox"/>	4.5.3	Figuras ou sólidos geométricos personificados, combinações de figuras ou de sólidos geométricos representando uma personagem
<input type="checkbox"/>	4.5.13	Figuras ou sólidos geométricos ou combinações de figuras ou de sólidos geométricos representando um animal
<input type="checkbox"/>	15.1.23	Bombas de gasolina
<input checked="" type="checkbox"/>	17.1.17	Relógios de sol
<input type="checkbox"/>	20.5.15	Etiquetas soltas
<input type="checkbox"/>	24.1.3	Escudos com representação de figuras ou sólidos geométricos, linhas, faixas ou divisões
<input type="checkbox"/>	26.15.25	Outros sólidos geométricos
<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.6	Sol com paisagens
<input type="checkbox"/>	1.3.7	Sol com seres humanos ou partes do corpo humano
<input type="checkbox"/>	1.3.8	Sol com animais
<input type="checkbox"/>	1.3.9	Sol com plantas

Selecionada a classificação de elementos figurativos que melhor corresponde ao elemento figurativo da marca pretendida, o usuário deve clicar no botão **OK**, confirmando que são estas as classificações escolhidas, salvando-as consequentemente no formulário eletrônico.

O usuário pode remover as classificações a qualquer momento antes do envio do formulário, clicando no ícone que consta ao lado direito de cada uma.

Destaca-se que a lista contendo todas as categorias, divisões e seções da Classificação de Viena está disponível para download no [portal do INPI](#).

Anexos

De acordo com a especificidade de cada pedido de registro ou petição, o formulário eletrônico correspondente deve conter anexos, que podem ser obrigatórios ou facultativos, conforme o caso. Os quadros explicativos com a descrição dos anexos obrigatórios nas petições eletrônicas podem ser conferidos no item [3.7 Quadros explicativos referentes às petições](#). Orientações específicas quanto ao **conteúdo** dos anexos mais comuns constam no item [3.8 Orientações adicionais quanto aos anexos](#). Vale lembrar que, no caso de peticionamento eletrônico, a ausência de anexos obrigatórios impede que o usuário prossiga no preenchimento e envio do formulário.

O usuário deve: (a) escolher o tipo de anexo que deseja inserir, (b) clicar no botão **Adicionar** e, em seguida, (c) selecionar, no seu computador, o arquivo em formato PDF que deseja anexar no formulário eletrônico. Após estes três passos, o anexo fará parte do formulário eletrônico, assim como o nome original do arquivo (o título do arquivo gravado no computador) para conferência do depositante.

Anexos não pré-definidos podem também ser adicionados através do campo **Outros**. O usuário deve (a) descrever o anexo informando nome que reproduza, o mais fielmente possível, o seu conteúdo; (b) clicar no botão **Adicionar** e, em seguida, (c) selecionar, no seu computador, o arquivo em formato PDF que deseja anexar ao formulário eletrônico.

O usuário pode remover os anexos a qualquer momento antes do envio do formulário, clicando no ícone que consta ao lado direito de cada um.

Todos os documentos anexados aos formulários eletrônicos de pedido de registro ou petição devem ser enviados ao INPI como documentos digitais ou digitalizados. Assim, para todos os efeitos desse manual, o termo **documento**, quando referente ao envio de anexos, significa o conjunto de textos e/ou imagens enviados sob forma de arquivo eletrônico. Seja através da digitalização de conteúdos originalmente em meio físico, seja por meio da cópia de arquivo existente exclusivamente em meio digital.

Por medida de segurança, o usuário deve utilizar o formato **PDF** para documentos de texto. Para a leitura de arquivos PDF é necessário ter instalado o software Acrobat Reader, que é gratuito e pode ser baixado na Internet. A extensão PDF constitui em uma medida de segurança para o usuário e para o INPI, visando impedir a edição não autorizada.

O arquivo de texto pode ser convertido para PDF utilizando-se o OpenOffice.Texto (Software Livre - gratuito); o Microsoft Word (2007 em diante) ou o Acrobat Writer.

O usuário deve, obrigatoriamente, observar as especificações técnicas referentes à transmissão de documentos de texto através do formulário eletrônico:

Formato de arquivo	PDF
Tamanho máximo	2 MB

No caso de documentos de texto que precisem ser impressos para autenticação e depois ter suas páginas digitalizadas, ou ainda no caso de envio de cópia de documentos já impressos, recomenda-se que:

- As páginas sejam digitalizadas em preto e branco, como uma imagem TIF, no tamanho original e com resolução de 200 a 300 DPI;
- Após a digitalização de todas as páginas do documento, estas devem ser colocadas em um documento do editor de texto Word ou do Open Office para, então, serem convertidas em arquivo PDF. O arquivo, ainda que contenha diversas imagens, terá seu tamanho comprimido, o que facilitará sua transmissão;
- Documentos com tamanho superior a 2 MB podem ser fracionados de forma a serem enviados inteiramente. (Exemplo: Contrato Social – Parte 1; Contrato Social – Parte 2; Contrato Social – Parte 3);

- d) Recomenda-se muito cuidado na hora de selecionar e enviar um documento anexado. Deve-se conferir se o documento descrito é o que de fato está sendo enviado. Este procedimento é de inteira responsabilidade do requerente;
- e) Por fim, convém verificar a integridade dos arquivos enviados, assim como sua extensão. Quanto maior for a atenção com os arquivos enviados como anexo, menor será a chance do pedido de registro ou petição sofrer algum tipo de exigência formal ou de conformidade.

3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição

Por definição, **petição** é um instrumento administrativo relativo à apresentação de exposições escritas para a defesa de um direito, bem com instrumento para a solicitação de serviços ao INPI. No caso da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, uma petição serve para encaminhar alguma informação e/ou solicitação relativa a algum pedido ou registro de marca, ou ainda a algum serviço avulso prestado pela Diretoria.

O formulário eletrônico de petição de marca reproduzirá não apenas as informações referentes ao requerente e a seu procurador (caso haja), como também os principais dados concernentes ao serviço solicitado, tais como descrição da petição, nº do processo vinculado ao ato e diversos outros dados variáveis de acordo com a natureza do serviço demandado. Sendo assim, tais informações não poderão ser alteradas, visto que são fornecidas no ambiente de emissão da Guia de Recolhimento.

No preenchimento do formulário, e de acordo com a especificidade de cada serviço pretendido, novas informações serão solicitadas ao usuário, de maneira que petições também se configuram em documentos de natureza tão dinâmica quanto à do pedido de registro.

Para acessar o formulário eletrônico de petição de marca, o usuário deverá adotar os mesmos procedimentos adotados para o pedido, procedimentos descritos no item [3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico](#).

O preenchimento do formulário eletrônico de petição também obedece aos mesmos princípios que nortearam a construção do formulário eletrônico de pedido de registro. Todavia, muito embora não seja reproduzida nesse manual a totalidade dos formulários de petição - até porque seu preenchimento é autoexplicativo – quadros explicativos serão apresentados, estabelecendo os principais procedimentos, bem como orientações de caráter mais específico, no que tange ao correto envio das informações através da petição selecionada.

Peculiaridades de alguns tipos de petição

Para cada tipo de petição poderá existir um campo específico que a diferencia das demais. Abaixo listamos os tipos de petição contendo algumas de suas especificidades:

Tipo de Petição	Especificidades
338 – Cumprimento de Exigência decorrente de Exame Formal em Pedido de Registro	Esta petição conterà campo, não obrigatório, para anexar a Imagem Digital da Marca, caso a mesma tenha sido alvo de exigência.

347 – Certidão de busca de marca por titular	No formulário constará campo específico para o usuário informar se a busca será por Nome/Razão Social ou por CPF/CNPJ. O parâmetro da busca também deverá ser informado.
377 – Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço	Neste formulário o usuário deverá anexar a Imagem Digital ou preencher o elemento nominativo da marca que será alvo da certidão de busca. A classe para a qual será efetuada a consulta também deverá ser obrigatoriamente informada.
340 – Cumprimento de exigência	Esta petição conterá campo, não obrigatório, para anexar a Imagem Digital da Marca, caso a mesma tenha sido alvo de exigência.
348 – Anotação de alteração de Nome, Sede ou Endereço	Neste formulário, o usuário deverá informar os dados a serem atualizados no Banco de Dados de Marcas. As informações que não serão atualizadas são isentas de preenchimento.
349 – Anotação de Transferência de Titularidade	Ao emitir uma GRU (Guia de Recolhimento da União) para este serviço, o usuário deverá informar um pedido/registro dentre aqueles que serão transferidos, bem como a quantidade total de processos, do mesmo titular, envolvidos na operação. Mediante a quantidade de pedidos/registros a serem transferidos, informados no ato de emissão da GRU, o formulário eletrônico de petição correspondente trará exatamente a mesma quantidade de campos, permitindo ao usuário informar a numeração dos processos envolvidos no serviço. No formulário, será efetuada uma validação no Banco de Dados para averiguar a real existência dos pedidos/registros informados. Declaração de atividade: vale ressaltar que no caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito objeto de transferência, o cessionário não está dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.

Observação:

A maioria das petições possui o campo “Texto da Petição” que é de livre preenchimento e disponibiliza 2.500 caracteres para a utilização do usuário. Nele, o usuário pode apresentar suas alegações ou esclarecimentos, caso o número de caracteres seja suficiente.

3.5.4 Envio do formulário eletrônico

Para finalizar o preenchimento do formulário eletrônico de pedido de registro ou de petição, o usuário deve, obrigatoriamente, declarar a veracidade das informações prestadas, sob pena de o mesmo não ser enviado:

Declaração

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Após assinalar a declaração anterior, serão apresentadas, ao final do formulário, 3 (três) opções, a saber: **Voltar**, **Terminar outra hora** e **Avançar**:

- a) **Voltar**: o usuário retorna para a tela inicial, na qual deve inserir novamente a GRU para reabrir o formulário. As informações preenchidas até então são gravadas;

- b) **Terminar outra hora:** é efetuado automaticamente o *logout* do sistema. As informações preenchidas ficam gravadas para posterior envio do formulário, sendo sua recuperação feita por meio do *login*, senha e número da GRU.
- c) **Avançar:** o sistema faz uma verificação, visando identificar se as informações indispensáveis foram preenchidas e se os anexos obrigatórios foram inseridos no formulário. Caso falte alguma informação o sistema sinaliza ao usuário. Se as informações básicas estiverem preenchidas o sistema apresenta uma **prévia do formulário**, a fim de que o mesmo seja validado, pelo usuário, antes do envio.

Abaixo da prévia do formulário, constam as opções **Voltar**, **Terminar outra hora** e **Protocolar**.

- a) **Voltar:** o usuário retorna para a tela anterior.
- b) **Terminar outra hora:** é efetuado automaticamente o *logout* do sistema. As informações preenchidas ficam gravadas para posterior envio do formulário, sendo sua recuperação feita por meio do *login*, senha e número da GRU.
- c) **Protocolar:** significa que a Guia de Recolhimento já foi paga, que o usuário concorda com a visualização prévia e vai efetivamente apresentar o seu pedido ou petição de marca. Tendo selecionado a opção Protocolar, abrirá a caixa abaixo, alertando ao usuário sobre todas as questões relativas à emissão da Guia de Recolhimento e ao pagamento, descritas nos itens [3.3 Emissão da GRU](#) e [3.4 Pagamento da GRU](#).

Confirmar Solicitação?

Antes de finalizar o seu pedido/petição, tratando-se de serviço pago, certifique-se de que o pagamento já foi realizado. Caso esteja protocolando seu pedido/petição em finais de semana, feriados ou fora do horário de expediente bancário, envie cópia digitalizada do comprovante de pagamento do serviço junto a este formulário.

A aceitação do pedido/petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União) até a data deste protocolo, sob pena do pedido vir a ser considerado inexistente e a petição não ser conhecida.

Certifique-se de que a GRU, objeto deste pedido/petição foi paga. Caso tenha ocorrido pagamento de valor adicional, decorrente de alterações na tabela de retribuições, certifique-se também de ter anexado o comprovante de pagamento da complementação. O INPI não se responsabilizará por erros na seleção dos serviços, utilização de GRU sem pagamento ou pelo uso indevido do sistema e-INPI por má compreensão ou inabilidade do usuário.

Deseja realmente finalizar ?

Sim Não

Selecionando a opção **Não** o usuário retornará para a visualização prévia e pode clicar em **Voltar** para reeditar o formulário. Selecionando **Sim**, o formulário é enviado e emite o recibo de envio, não sendo mais possível alterar as informações inseridas. A tela a seguir mostra o efetivo envio do formulário eletrônico:



Número do Pedido: **905873475**
 Número do seu Protocolo: 850130025337
 Data do Protocolo: 15/02/2013
 Horário do Protocolo: 11:45:28



Clique Aqui! Para receber seu
Formulário Eletrônico
Protocolado

Obrigado por acessar o e-MARCAS.

A partir de agora, o número acima identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei da Propriedade Industrial - LPI, lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996), em até **cinco dias** contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Após enviar o formulário eletrônico de pedido de registro de marca, o mesmo será submetido a exame formal e, não havendo nenhuma exigência formal, será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) para que terceiros possam contra ele se opor, respeitado o prazo de 60 dias a contar da referida publicação.

Não deixe de acompanhar o andamento do seu processo, acessando semanalmente a RPI.

<< Voltar ao Início

Foram geradas informações essenciais sobre o depósito eletrônico:

- Número do pedido:** número de nove dígitos que identifica o pedido de registro junto ao INPI. Munido desse número, o usuário deve acompanhar o andamento do seu processo através da RPI (em formato PDF) disponível no portal do INPI, para acompanhar a publicação do pedido, bem como a possibilidade de uma eventual exigência formal, cujo prazo de cumprimento é de cinco dias da data da publicação na RPI sob pena de o pedido ser considerado inexistente. No caso de petições, este é apenas o número do pedido ou do registro ao qual a petição se refere. Informações adicionais sobre o acompanhamento do pedido podem ser obtidas na seção [3.11 Acompanhamento de processos](#).
- Número do seu protocolo:** número, destacado em verde, que é essencial para o acompanhamento do andamento das petições apresentadas. Com esse número, é possível acompanhar o andamento de sua petição através da RPI (em formato PDF), disponível no portal do INPI, inclusive com relação a eventual exigência de conformidade. No caso de depósito de pedido de registro de marca, este é apenas um número de controle num universo geral de pedidos e petições. O acompanhamento do depósito do pedido deve ser efetuado pelo número de pedido, de nove dígitos.
- Data e horário do protocolo:** constituem a data e hora em que o sistema do INPI recebe o seu pedido ou petição. Em caso de pedido de registro de marca, cabe observar que a data de envio do pedido será a chamada **data de prioridade**. A prioridade é importante já que todo o exame de marcas leva em conta a existência de pedidos anteriores.

3.5.5 Recibo de envio do formulário eletrônico

O usuário tem acesso ao recibo do pedido de registro de marca ou da petição na tela de confirmação do protocolo, clicando no botão em destaque abaixo:



O recibo do pedido de registro ou da petição é emitido em PDF, que deve ser impresso ou salvo no computador do usuário. Vale lembrar que o número do pedido/protocolo é fundamental para acompanhar do andamento do processo na Revista da Propriedade Industrial.

O recibo contém importantes informações a serem observadas pelo usuário:

- a) Os dados preenchidos no formulário eletrônico juntamente com a documentação anexada passam a compor um único arquivo em PDF que não pode ser alterado, conferindo total segurança aos usuários do sistema. As páginas são numeradas, contabilizando as páginas do formulário e também as páginas relativas aos anexos;
- b) No arquivo em formato PDF, ao clicar no ícone, é disponibilizado ao usuário o menu de acesso rápido aos seus documentos. Nesse menu, é exibido um índice, contendo os títulos de anexos, definidos pelo próprio usuário no preenchimento do formulário eletrônico, conforme modelo a seguir. É de grande importância que o usuário nomeie atentamente os arquivos que serão anexados.

Segunda via do recibo de envio de formulário eletrônico

Após enviar o formulário eletrônico de pedido de registro de marca ou petição, o usuário pode obter a 2ª via do recibo do envio do pedido de registro. Para tanto, depois de autenticado pelo sistema, ele deve informar o **número da GRU utilizada** e clicar em **Avançar**, como se fosse preencher um novo formulário.

É exibida, então, a mesma tela que se abriu ao término do envio, permitindo o download do arquivo aos moldes do que foi orientado na seção [3.5.5 Envio do formulário eletrônico](#). Cumpre observar que a 2ª via do recibo de envio do pedido de registro somente é disponibilizada caso o usuário autenticado seja o próprio requerente, seu procurador ou um procurador do escritório contratado.

3.6 Peticionamento em papel

Os requerentes que optarem pelo peticionamento em papel devem fazer [o download dos formulários](#) no [portal do INPI](#), para posterior impressão e preenchimento. O usuário deve observar o tipo de formulário adequado para o serviço pleiteado, seja depósito de **Pedido de Registro**, solicitação de **Certidão de busca**, **Devolução de prazo**, **Pedido de fotocópia**, **Petição de cumprimento de exigência formal** ou **Folha de petição** (para os demais serviços que demandam petição).

Antes de iniciar o preenchimento, é fundamental a leitura da [Lei da Propriedade Industrial](#) (LPI) nº 9.279/96, bem como todos dos itens desta seção, a fim de que se tenham maiores esclarecimentos sobre como atuar junto à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

3.6.1 Preenchimento do formulário em papel

Instruções gerais

O formulário de **Pedido de Registro de Marca** e as **folhas de Petição** devem ser apresentados em **2 (duas) vias**, ambas originais, preenchidas sem rasuras, inclusive as seguintes petições:

- a) Oposição;
- b) Processo de nulidade administrativa
- c) Caducidade
- d) Contestação ao pedido de caducidade
- e) Recurso contra decisão de caducidade
- f) Recurso contra o indeferimento
- g) Manifestações em geral

Todos os documentos anexados ao requerimento de pedido de registro, inclusive as suas respectivas cópias, somente serão aceitos se estiverem totalmente legíveis, sem rasuras e/ou emendas.

Nos campos compostos por quadrículas, deve ser inserido um único caractere numérico ou alfabético em cada uma, deixando uma quadrícula em branco entre as palavras ou números. Caso o campo seja constituído por mais de uma linha, seu preenchimento deve ser contínuo, desconsiderando-se as regras de divisão silábica na mudança de linha, como se o mesmo se tratasse de linha única.

3.6.2 Pedido de Registro de Marca

O pedido de registro de marca deve ser instruído mediante apresentação e/ou anexação dos seguintes documentos:

- a) Requerimento, Pedido de Registro de Marca, com a assinatura do requerente ou de seu representante legal, quando domiciliado no Brasil, ou de seu procurador, com a identificação do signatário, devidamente qualificado;
- b) Etiquetas, quando se tratar de marca figurativa, mista, ou tridimensional;

- c) Comprovante do pagamento da retribuição correspondente ao depósito;
- d) Procuração, no caso de o usuário não requerer pessoalmente;
- e) Quando se tratar de reivindicação de prioridade unionista, que só pode ser solicitada no ato do depósito, o usuário deve apresentar documentos que comprovem o depósito do pedido ou o registro no país de origem, acompanhados da respectiva tradução simples, dispensada a legalização consular desses, conforme orientações dispostas no item [3.8.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista](#).
- f) Em se tratando de marca de certificação, o requerente deve apresentar a descrição das características do produto ou serviço e as medidas de controle;
- g) No caso de marca coletiva, o requerente deve apresentar o regulamento de utilização;
- h) Os documentos em língua estrangeira apresentados devem ser acompanhados de suas traduções simples, dispensada a legalização consular dos mesmos;
- i) No caso de pedido de marca tridimensional, o requerente deve apresentar breve descrição das características essenciais que configuram a marca tridimensional, bem como desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em perspectiva.

De acordo com o artigo 157 da Lei da Propriedade Industrial, os dados relativos ao depositante, sinal marcário e classe são requisitos básicos para o pedido ser entregue ao INPI. Caso algum pedido em papel seja protocolado sem uma destas informações, deverá ter seu protocolo cancelado no sistema de Protocolo Automatizado Geral (PAG), devendo o requerente iniciar novamente todo o processo de registro de sua marca, incluindo a emissão de uma nova Guia de Recolhimento. O cancelamento do protocolo é responsabilidade da Recepção onde o processo foi indevidamente protocolado.

Observações:

Quando não instruírem o pedido de registro no ato do depósito, os seguintes documentos podem ser apresentados dentro de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia do depósito, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro:

- Procuração;
- Regulamento de utilização, no caso de marca coletiva;
- Descrição das características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular, no caso de marca de certificação;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular.

Já os documentos comprobatórios da prioridade unionista devem ser apresentados ao Instituto até 4 (quatro) meses após a data do protocolo, nos termos do § 3º do art. 127 da LPI, sob pena de perda da prioridade.

Instruções para preenchimento de campos

Campos de uso exclusivo do INPI:

Os campos abaixo indicados não são preenchidos pelo usuário, devendo ser mantidos livres de inscrições ou rasuras.

- a) **Protocolo:** Destina-se à afixação da etiqueta que contém o **número do protocolo, sigla do local, data e hora do depósito, código de barras e número definitivo do pedido**, por ocasião do seu recebimento e protocolo. Uma vez protocolado o pedido de registro, o INPI restitui a 2ª via ao requerente, que deve observar se no campo destinado ao protocolo foi afixada a etiqueta contendo as informações citadas.
- b) **Identificação do pedido:** quando o depósito for realizado nas recepções que não possuem o sistema responsável pela confecção de etiquetas de protocolo (sistema de Protocolo Automatizado Geral – PAG), o pedido recebe um número de protocolo, para fins de controle cronológico de entrada de documentos, com a sigla do local, data e hora do depósito.

A recepção de origem remete o pedido de registro à Divisão Regional (DIREG) da sua área de influência para recebimento da etiqueta com o número definitivo do pedido. A via do usuário protocolada com o número definitivo do processo fica disponível na recepção de origem 30 (trinta) dias após o depósito.

Para obter o número definitivo de seu pedido antes da retirada da sua via com a etiqueta de código de barras, o requerente deve consultar a versão oficial (em PDF) da Revista da Propriedade Industrial – RPI, disponibilizada no [portal do INPI](#), efetuando uma busca por meio do preenchimento do seu Nome/Razão Social no campo **Localizar** do PDF da RPI. Nesse sentido, cabe observar as orientações contidas no item [3.11 Acompanhamento de processos](#).

O requerente também pode obter o número definitivo acessando o Sistema de Guia de Recolhimento da União, no link e-INPI, clicando na opção “recibo”. No entanto, esse procedimento não substitui a consulta à RPI, que é a publicação oficial do INPI.

É imprescindível que a consulta à RPI seja efetuada regularmente a partir do depósito do pedido, para evitar a perda de prazo de cumprimento de uma eventual exigência formal para o pedido em questão.

- c) **Uso exclusivo do INPI:** este campo, que é de uso obrigatório, é preenchido pela Recepção, por ocasião do recebimento e protocolo do pedido ou sempre que for necessário prestar esclarecimentos fundamentais às instruções dos pedidos de registro de marca.

Dados do documento de arrecadação:

O requerente deve preencher os campos destinados aos dados do documento de arrecadação com as informações constantes da Guia de Recolhimento de União (GRU) referente ao serviço pleiteado.

DADOS DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO			
Número do documento (campo nosso número)	<input type="text"/>		
Código do serviço	<input type="text"/>	Valor pago	<input type="text"/>
		Data paga	<input type="text"/>

- a) **Apresentação:** neste campo, deve ser indicado, na quadrícula, o número correspondente à forma de apresentação da marca requerida, conforme item 2.3. Cabe observar que, caso, após exigência formal, persista a divergência entre a apresentação indicada pelo requerente no pedido de registro de marca e a marca efetivamente apresentada, o setor responsável pelo exame formal, descrito no item [4. Exame formal](#), procede à devida alteração.
- b) **Natureza:** neste campo, deve ser indicado, na quadrícula, o número correspondente à natureza da marca requerida, descrita no item [2.2. Natureza](#).
- c) **Marca nominativa ou parte nominativa da marca mista ou tridimensional:** este campo deve ser preenchido com a marca nominativa ou com a parte nominativa da marca mista ou da tridimensional requerida, observados os critérios gerais para preenchimento dos campos, inicialmente descritos. Caso a marca seja tridimensional e não existam elementos nominativos a serem informados, o preenchimento desse campo não é obrigatório.

Para os casos em que a marca for mista ou tridimensional, o elemento nominativo da marca deve corresponder exatamente ao texto constante da imagem da marca apresentada.

Se a parte nominativa da marca requerida for superior à quantidade de quadrículas constantes neste campo, o requerente deve preenchê-lo até o seu limite e apresentar a marca completa em anexo.

Havendo divergência entre o elemento nominativo constante da imagem da marca e o declarado pelo usuário, prevalece o que consta na imagem. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas pode efetuar correções necessárias para que o pedido seja publicado sem divergências. Caso o requerente apresente imagem da marca cuja apresentação seja divergente da descrita no formulário, a correção da apresentação é efetuada, sempre prevalecendo o que consta na imagem da marca.

A marca constante na imagem apresentada não poderá sofrer alterações após seu depósito, ainda que o pedido seja alvo de exigência formal acerca de legibilidade, ou por qualquer outro motivo que enseje a apresentação de uma nova imagem. A marca deve sempre corresponder ao sinal inicialmente depositado.

Todavia, há algumas circunstâncias específicas em que se permite modificar o sinal originalmente protocolado:

- Erros de digitação da marca nominativa
- Divergência entre a imagem da marca e a declaração do elemento nominativo
- Presença de símbolos de marca registrada (® e ™)

No que se refere aos erros de digitação por parte do requerente, só será efetuada alteração no sinal originalmente reivindicado se restar caracterizado o erro e a intenção de registro do sinal correto. A solicitação de correção deve ser feita pelo interessado por meio de petição de Correção de dados no processo devido a falha do interessado, código de serviço 378.

Vale observar que a caracterização do equívoco na digitação ou preenchimento deverá ser feita com auxílio de documentos, como os comprovatórios de prioridade unionista ou prova de uso anterior da marca, ou mesmo um registro anterior contendo o elemento nominativo pretendido.

- d) **Classificação Internacional de Produtos e Serviços – NCL:** este campo, que é identificado pela sigla NCL (Nice Classification), acompanhada do número da edição em vigor, deve ser preenchido com uma única classe de produto ou de serviço. A classificação internacional de produtos de serviços de Nice é constituída por 45 classes, agrupando produtos, da classe 01 à 34, e serviços de diferentes gêneros, da classe 35 a 45. As listas de classificação estão disponíveis para consulta no [portal do INPI](#).

Etiqueta

Neste campo, o usuário deve afixar a etiqueta referente à imagem da marca figurativa, mista ou tridimensional. Para a confecção da etiqueta correspondente à marca figurativa, mista ou tridimensional, devem ser observados os critérios a seguir:

- a) As etiquetas devem ter a dimensão de 6 x 6 cm.
- b) As etiquetas podem ser confeccionadas em preto e branco ou em cores. Se o usuário optar por apresentar a marca colorida, deve estar ciente de que essa opção equivale à reivindicação de cores, o que integra, necessariamente, o registro da marca solicitada, na hipótese de a mesma vir a ser concedida.
- c) As cores também podem ser reivindicadas, na imagem em preto e branco, por meio de um traço fino saindo do campo ocupado pelas cores e terminando no nome da cor (datilografado, impresso ou em letra de forma)
- d) Nas etiquetas só devem constar os elementos componentes da marca, exceção feita para as figuras com reivindicação de cores.
- e) O requerente deve confeccionar uma etiqueta para cada via do pedido, que deve ser afixada no campo apropriado do formulário.

As etiquetas devem atender ao requisito de nitidez necessário para a plena identificação dos componentes figurativos da marca requerida, o que inclusive se aplica ao(s) elemento(s) nominativo(s) da marca mista ou tridimensional, grafado(s) junto à imagem.

O requerente deve utilizar apenas uma única imagem que corresponda efetivamente à marca pretendida, não sendo aceitas, portanto, etiquetas que contenham duplicações ou variações da mesma figura, ou quaisquer outros elementos que venham a prejudicar a inteligibilidade daquilo que o usuário pretende requerer como marca.

Nas etiquetas, só devem constar os elementos componentes da marca, exceção feita para as figuras com reivindicação de cores. Desta forma, a imagem não deve conter nenhum tipo de moldura ou cercadura que não faça parte da marca, bem como os elementos "R", ®, ™, símbolos de marca registrada ou similar.

Em caso de divergência entre a Classificação de Elementos Figurativos (CFE) informada pelo requerente e a imagem da marca apresentada, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas procederá à devida alteração.

Etiquetas não coladas no campo específico e sem a indicação de sua apresentação no campo "Documentos anexados" configuram a apresentação de um pedido de marca nominativa, independentemente dos dados constantes na GRU.

Classificação Internacional dos Elementos Figurativos

Este campo, cujo preenchimento é de responsabilidade do depositante e destinado exclusivamente às marcas figurativas, mistas e tridimensionais, é identificado pela sigla CFE (Classification of Figurative Elements), acompanhada do número 4 entre parênteses, que indica o número da edição da Classificação Internacional de Elementos Figurativos em vigor.

CFE(4)

Categoria	Divisão	Seção
Categoria	Divisão	Seção
Categoria	Divisão	Seção
Categoria	Divisão	Seção
Categoria	Divisão	Seção

Para cada classificação do elemento figurativo, o usuário deve informar a categoria, a divisão e a seção, preenchendo horizontalmente os campos destinados a essas informações. É importante ressaltar que o usuário deve informar a categoria e a divisão para cada classificação mesmo que elas já tenham sido utilizadas em uma classificação anterior.

O requerente pode informar de 1 (uma) a 5 (cinco) possibilidades de classificação do elemento figurativo de sua marca, portanto, é aconselhável que o enquadramento da marca, segundo a Classificação Internacional de Elementos Figurativos, seja procedido levando-se em consideração o elemento de composição predominante na figura. Cumpre lembrar que a classificação de elementos figurativos pode ser alterada de ofício pelo INPI a fim de torná-la mais precisa quanto à descrição dos elementos que compõem a marca.

A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas adota o uso das seções auxiliares, identificadas pela letra A antes dos códigos numéricos do Acordo de Viena. A Classificação de Elementos Figurativos está disponível para download e consulta no [portal do INPI](#).

Especificação de produtos e serviços

O usuário deve listar neste campo os produtos ou serviços a serem protegidos pela marca solicitada, observando que o conteúdo da especificação deve estar restrito a uma única classe. Deverão ser escolhidos produtos ou serviços dentro de uma mesma classe, sendo que os mesmos não poderão ser modificados após o ato do depósito, exceto nos casos de restrição solicitada pelo requerente/titular.

Recomenda-se que o requerente empregue termos claros e precisos, de modo que seja possível identificar de maneira imediata os produtos ou serviços que serão assinalados pela marca e, conseqüentemente, o escopo de proteção de seu potencial registro.

Vale lembrar que o emprego de expressões que não constem da Classificação Internacional de Nice e das listas auxiliares, disponíveis no portal INPI, pode acarretar maior tempo de exame, em razão da complexidade associada à análise da adequação da especificação solicitada.

Já os pedidos contendo especificações formadas unicamente por termos pré-aprovados estão dispensados de análise da adequação da especificação e, conseqüentemente, de exigências quanto à mesma, desde que sejam protocolados eletronicamente pelo e-Marcas.

Prioridade unionista

Nos casos de haver reivindicação de prioridade unionista, estes campos devem ser preenchidos, obrigatoriamente, com as informações relativas à prioridade reivindicada, que são: a data do depósito ou do registro, o número do depósito/registo da marca estrangeira e o código do país de origem. Vale lembrar que a reivindicação de prioridade unionista somente pode ser pleiteada no ato do depósito, conforme determinam as normas legais que regulam a matéria.

Convém observar que a declaração da prioridade unionista deverá conter, pelo menos, o país e a data de depósito do pedido ou registro, conforme estabelecido no item D do art. 4º da Convenção da União de Paris (CUP).

Havendo divergências entre os dados (data do depósito, número do depósito/registo da marca estrangeira e código do país de origem) informados no formulário e a documentação anexada, prevalecem as informações constantes na documentação.

Informações adicionais sobre os documentos comprobatórios da prioridade unionista podem ser obtidas no item [3.8.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista](#).

Documentos anexados

Este campo deve ser preenchido com X na(s) quadrícula(s) correspondente(s) ao(s) documento(s) anexado(s) ao requerimento de Pedido de Registro. Quando o documento não constar da relação descrita neste campo, deve ser assinalada a quadrícula **Outros**, especificando-se o documento anexado.

DOCUMENTOS ANEXADOS			
<input type="checkbox"/> Guia de recolhimento	<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Etiquetas	<input type="checkbox"/> Prova de depósito no país de origem
<input type="checkbox"/> Características de produto/serviço objeto de certificação e medidas de controle	<input type="checkbox"/> Regulamento utilização para marca coletiva	<input type="checkbox"/> Documentos relativos à reivindicação de prioridade	<input type="checkbox"/> Breve descrição da marca tridimensional
<input type="checkbox"/> Outros (especificar) _____			

De acordo com a especificidade de cada pedido de registro, o formulário correspondente deve conter anexos, que podem ser obrigatórios ou facultativos, conforme o caso. Os quadros explicativos com a descrição dos anexos obrigatórios podem ser conferidos no item [3.7 Quadros explicativos referentes às petições](#). Orientações específicas quanto ao conteúdo dos anexos mais comuns são oferecidas no item [3.8 Orientações adicionais quanto aos anexos](#).

Declaração de atividade

Neste campo, deve ser declarada a atividade exercida pelo requerente, pessoa física ou pessoa jurídica, sendo-lhe facultado anexar cópia de documento comprobatório de atividade. Cumpre observar que é importante que o usuário esteja de posse dessa documentação, pois o INPI pode, a qualquer momento, formular exigência relativa a sua apresentação.

O requerente deve informar, ainda, na quadrícula correspondente, se se trata de empresa controladora (art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279/96 - LPI).

Além de marcar o campo que pergunta se a empresa é controladora ou não, o espaço em branco deve ser OBRIGATORIAMENTE preenchido com as atividades exercidas pelo requente do pedido de registro, visto que de acordo com o artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial, as pessoas de direito privado somente podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente. Caso faça menção a algum documento neste campo, o citado documento deverá conter a atividade exercida pelo requerente, sob pena de exigência formal.

Quando a marca for de certificação, é necessário que o requerente não possua interesse comercial ou industrial direto nos produtos/serviços reivindicados. Já nos casos de marca de natureza coletiva, é necessário que o requerente seja representativo de uma coletividade.

Na parte final deste campo, devem ser declarados, se for o caso, a sigla do Cartório ou Junta Comercial, onde se encontra registrado o estatuto ou o contrato social do requerente, a data do registro e o respectivo número, sendo que a data do registro ou de publicação no Diário Oficial corresponde, sempre, à da última alteração promovida no objeto social.

Dados do procurador

Caso o requerente seja representado por terceiros (advogado, agente ou qualquer pessoa física devidamente qualificada), seu procurador ou representante legal deve preencher obrigatoriamente este campo, informando:

- a) Número de matrícula API, caso seja Agente da Propriedade Industrial;
- b) Unidade da Federação de origem;
- c) Número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, caso seja advogado, e
- d) Seu nome legível completo, ou nome do escritório, ou da firma, conforme o caso, observando as normas estabelecidas para preenchimento dos campos livres.

No preenchimento desde campo, deve ser observado o que consta da GRU e da procuração apresentada.

Identificação do signatário

Este campo deve ser preenchido com o local, a data e a assinatura e carimbo contendo a identificação do signatário em relação ao requerente ou de seu procurador. Na ausência de carimbo do requerente ou do procurador, deve ser feita a identificação do signatário com letra legível abaixo da assinatura.

3.6.3 Petições

Embora compartilhem algumas semelhanças com o formulário de **Pedido de Registro de Marca**, as folhas de **Petição** possuem campos específicos. Seguem, abaixo, instruções para preenchimento dos mesmos.

Campos de uso exclusivo do INPI

Os campos **Protocolo** e **Uso exclusivo do INPI** não são preenchidos pelo usuário, devendo ser mantidos livres de rasuras ou inscrições.

No campo **Protocolo**, serão preenchidos os dados referentes ao protocolo da petição (nº de protocolo, nome ou sigla do local, data e a hora da apresentação). Já o campo **Uso exclusivo do INPI** é obrigatoriamente preenchido pela recepção, devendo constar do mesmo a indicação da quantidade de folhas recebidas e a identificação funcional (assinatura/rubrica e nº de matrícula) do funcionário responsável pelo recebimento e protocolo da petição.

Identificação do pedido/registro

O usuário deve informar se a petição se refere a um pedido ou a um registro, marcando um X na quadrícula correspondente, informando, ainda, o número do mesmo, a data do depósito, no caso de pedido, ou a data da concessão, quando se tratar de registro, e a classe dos produtos/serviços – NCL correspondente.

Em se tratando de petição de Alteração de Nome, de Endereço ou de Sede, estes campos devem ser preenchidos com o número do pedido de registro ou do registro **indicado no ato de emissão da GRU**, desde que o processo não esteja **arquivado** ou **extinto**.

É indispensável a correta identificação numérica do processo para qualquer ato a ele relativo.

Dados do documento de arrecadação

O requerente deve preencher os campos destinados aos dados do documento de arrecadação com as informações constantes da Guia de Recolhimento de União (GRU) referente ao serviço pleiteado. Os dados da GUIA 2 (complementação) só precisam ser preenchidos no caso de guia complementar (código de serviço 800 da Tabela de

solicitação de restituição de taxas, cujo requerimento deve ser apresentado por meio de formulário próprio, disponível na seção [Formulários](#), do portal do INPI.

O campo **Documentos anexados**, por sua vez, é destinado à identificação da documentação acostada aos autos. O usuário deve assinalar com um X tantas quadrículas quantas forem necessárias para a identificação dos documentos anexados. Quando o documento não constar da relação descrita neste campo, deve ser assinalada a quadrícula **Outros**, especificando-se o documento anexado.

Vale lembrar que os quadros explicativos com a descrição dos anexos das petições podem ser conferidos no item [3.7 Quadros explicativos referentes às petições](#). Já as orientações específicas quanto ao **conteúdo** dos anexos mais comuns encontram-se no item [3.8 Orientações adicionais quanto aos anexos](#).

Observações:

Quando não houver autenticação de cópias, pode ser apresentada declaração de responsabilidade do requerente ou seu representante legal, prestada sob as penas da lei, de que as cópias trazidas constituem reprodução fidedigna dos documentos originais do qual foram extraídas. Nessa declaração, deve constar expressamente o nome do declarante e o número da respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, a fim de permitir a sua precisa identificação, nos termos do comunicado da DIRMA publicado na RPI nº 1528, de 18/04/2000.

Todos os documentos anexados à petição, inclusive as suas respectivas cópias, somente serão aceitos se totalmente legíveis, sem rasuras ou emendas.

Especificação de produtos e serviços

Este campo deve ser preenchido, quando necessário, observando as instruções dispostas no item **Especificação de produtos e serviços**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Declaração de atividade

Este campo deve ser preenchido, quando necessário, observando as instruções dispostas no item **Declaração de atividade**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Nos casos de petição de **Anotação de Transferência**, o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informados os dados da cessionária.

É necessário que a atividade declarada pelo cessionário seja compatível com os produtos/serviços assinalados pelo pedido ou pelo registro. Vale ressaltar que no caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito, o cessionário não está dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.

Dados do procurador

Este campo deve ser preenchido, quando necessário, observando as instruções dispostas nos itens **Dados do procurador** e **Identificação do signatário**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Despacho publicado na RPI

Sempre que o objeto da Petição decorrer de um despacho/decisão anteriormente proferido pelo INPI, a quadrícula Despacho publicado na RPI Nº __, de __/__/__ deve ser assinalada e preenchida.

O formulário apresenta uma lista de opções de petição à esquerda e uma seção de documentos de cessão à direita. A opção 'Despacho publicado na RPI Nº' está destacada em um campo branco centralizado, com o formato: Despacho publicado na RPI Nº _____ de ____/____/____.

3.6.4 Serviços objeto de petições próprias

Certidão de busca

O pedido de Certidão de busca deve ser peticionado por meio de formulário próprio, disponível na seção [Formulários](#), do portal INPI, devendo ser preenchido em **2 (duas) vias**, ambas originais, em letra de forma legível, com caneta e sem rasuras.

Campos de uso exclusivo do INPI:

Os campos **Protocolo** e **Uso exclusivo do INPI** não são preenchidos pelo usuário, devendo ser mantidos livres de rasuras ou inscrições.

No campo **Protocolo** são preenchidos os dados referentes ao protocolo da petição (nº de protocolo, nome ou sigla do local, data e a hora da apresentação). Já o campo **Uso exclusivo do INPI** é obrigatoriamente preenchido pela recepção, devendo constar do mesmo a indicação da quantidade de folhas recebidas e a identificação funcional (assinatura/rubrica e nº de matrícula) do funcionário responsável pelo recebimento e protocolo da petição, bem como quaisquer esclarecimentos sobre eventuais ocorrências relacionadas ao pedido.

O referido campo também é usado para informar ao usuário o resultado da Certidão de Busca requerida, onde o servidor responsável pela prática deste ato assina, anotando sua identificação funcional. A certidão será devolvida ao requerente na recepção de origem.

Campos de preenchimento exclusivo pelo usuário:

Os campos **Dados do documento de arrecadação** e **Dados do requerente** devem ser preenchidos conforme orientações constantes dos itens **Dados do documento de arrecadação** e **Dados do requerente**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Dados da marca:

DADOS DA MARCA					
Objeto da Busca	<input type="checkbox"/>	Elemento Nominativo	e/ou	<input type="checkbox"/>	Elemento Figurativo
Elemento Nominativo					
NCL(10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CFE(4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Local e Data					Assinatura e Carimbo

O usuário deverá assinalar um X na quadrícula correspondente ao objeto da busca.

O usuário deve informar o elemento nominativo ou a parte nominativa da marca mista ou da marca tridimensional no campo **Elemento Nominativo**. Em se tratando de busca de marca figurativa, mista ou tridimensional, o usuário deve apresentar a imagem da marca, objeto da busca, no campo destinado à etiqueta, observando as orientações dispostas no item **Etiqueta**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Quando do preenchimento da Classificação Internacional e Produtos e Serviços (NCL) e a Classificação Internacional de Elementos Figurativos (CFE), devem também ser observadas as instruções descritas nos itens **Classificação Internacional de Produtos e Serviços - NCL** e **Classificação Internacional dos Elementos Figurativos**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

O formulário deve ser datado e assinado pelo requerente do pedido, conforme descrito no item **Identificação do signatário**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Fotocópia

O pedido de Fotocópia deve ser peticionado por meio de formulário próprio, disponível na seção [Formulários](#), do portal INPI, em **2 (duas) vias**, sendo que todas as vias devem ser originais, em letra de forma legível, com caneta e sem rasuras.

Vale lembrar que o INPI disponibiliza o conteúdo de pedidos e petições (eletrônicos ou em papel) no site do INPI, por meio de acesso logado na Pesquisa da base de Marcas, conforme orientações dispostas no item [3.11.2 Pesquisa na base de Marcas](#). Portanto, antes de solicitar a cópia de um processo, deve-se verificar se o mesmo já não se encontra disponível.

Campos de uso exclusivo do INPI:

Os campos **Protocolo** e **Uso exclusivo do INPI** não são preenchidos pelo usuário, devendo ser mantidos livres de rasuras ou inscrições.

No campo **Protocolo** são preenchidos os dados referentes ao protocolo da petição (nº de protocolo, nome ou sigla do local, data e a hora da apresentação). No campo **Uso exclusivo do INPI**, é indicado o resultado do pedido de fotocópia requerida, anotando a quantidade de folhas, o valor que foi recolhido, o valor que ainda falta recolher para a efetiva entrega do(s) documento(s).

Campos de preenchimento exclusivo pelo usuário:

Os campos **Dados do documento de arrecadação** e **Dados do requerente** devem ser preenchidos conforme orientações constantes dos itens **Dados do documento de arrecadação** e **Dados do requerente**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Documento/quantidade:

Nestes campos, devem ser identificados os documentos objeto da fotocópia, as quantidades e os tipos de cópias. O campo **RPI Nº** deve ser preenchido sempre que o objeto da fotocópia decorrer de um despacho/decisão anteriormente proferido pelo INPI.

DOCUMENTO / QUANTIDADE			
Documento	Quantidade	Tipo	
<input type="checkbox"/> Parecer Técnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Simples	<input type="checkbox"/> Autenticada
<input type="checkbox"/> Oposição	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Simples	<input type="checkbox"/> Autenticada
<input type="checkbox"/> Recurso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Simples	<input type="checkbox"/> Autenticada
<input type="checkbox"/> Certificado de Registro, inclusive requerimento inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Simples	<input type="checkbox"/> Autenticada
<input type="checkbox"/> Outros (especificar) : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Simples	<input type="checkbox"/> Autenticada
RPI Nº <input type="text"/>			
Observações : <input type="text"/>			
Local e Data <input type="text"/>		Assinatura e Carimbo <input type="text"/>	

Quando o objeto da fotocópia não constar da relação descrita neste campo, assinalar a quadrícula **Outros**, especificando o objeto requerido e o número da RPI, se for o caso.

O espaço reservado para **Observações** pode ser utilizado para quaisquer esclarecimentos que o usuário julgar úteis para o completo entendimento do objeto da fotocópia. O usuário deve preencher o local e a data nos campos apropriados e assinar o formulário, identificando o signatário, conforme instruções contidas no item **Identificação do signatário**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Devolução de prazo

O pedido de **Devolução de prazo** deve ser peticionado por meio de formulário próprio, disponível na seção [Formulários](#), do portal INPI, em **2 (duas) vias**, sendo que todas as vias devem ser originais, em letra de forma legível, com caneta e sem rasuras.

Campos de uso exclusivo do INPI:

Os campos **Protocolo** e **Uso exclusivo do INPI** não são preenchidos pelo usuário, devendo ser mantidos livres de rasuras ou inscrições.

No campo **Protocolo** são preenchidos os dados referentes ao protocolo da petição (nº de protocolo, nome ou sigla do local, data e a hora da apresentação), sendo a 2ª via entregue ao usuário.

Já no campo **Decisão do INPI** consta a decisão relativa ao pedido de devolução de prazo, assinada e datada pelo servidor que examinou a solicitação. Vale lembrar que tal decisão também é publicada na RPI.

Campos de preenchimento exclusivo pelo usuário:

Os campos **Dados do documento de arrecadação**, **Dados do requerente**, **Dados do procurador** e **Identificação do signatário** devem ser preenchidos conforme orientações constantes, respectivamente, dos itens **Dados do documento de arrecadação**, **Dados do requerente**, **Dados do procurador** e **Identificação do signatário**, da seção [3.6.2 Pedido de Registro de Marca](#).

Identificação do pedido/registro:

O usuário deve informar se o pedido de devolução de prazo se refere a um pedido ou a um registro, marcando um X na quadrícula correspondente, informando ainda o número do mesmo, a data do depósito, no caso de pedido, ou a data da concessão, quando se tratar de registro.

É indispensável a correta identificação numérica do processo.

Requerimento:

Neste campo, deve ser identificado o ato não realizado pelo requerente por justa causa, conforme estabelece o art. 221 da LPI. Deve, ainda, ser indicado neste campo o número e a respectiva data da RPI que publicou o despacho ou a decisão vinculada ao ato não praticado pelo requerente.

REQUERIMENTO
Requer concessão de prazo adicional na forma do art. 221 da LPI, para prática do seguinte ato : <input type="checkbox"/>
(Se for o caso, indicar também, a RPI que publicou o despacho/decisão: RPI N° <input type="text"/> de <input type="text"/>)

Justificativa:

Neste campo, devem ser descritas pelo requerente as razões que o impediram de praticar o ato. Quando o espaço reservado neste campo não for suficiente, o requerente deve apresentar a justificativa em anexo, assinalando um X na quadrícula reservada para esse fim.

Nos casos em que for necessário apresentar documentos comprobatórios que fundamentem a justificativa, o usuário deve assinalar um X na quadrícula reservada para esse fim. Na hipótese de solicitação de devolução de prazo devido ao não fornecimento, pelo INPI, de fotocópias necessárias à fundamentação do ato que não foi praticado, o usuário deve, obrigatoriamente, anexar ao Pedido de Devolução de Prazo a cópia do Pedido de Fotocópia protocolado pelo INPI.

Ciência do requerente:

Este campo destina-se à ciência do requerente somente nos casos em que a decisão do INPI referente à devolução de prazo não tenha sido publicada na RPI, devendo ser preenchido com o local, a data e a assinatura e carimbo contendo a identificação do signatário em relação ao requerente ou de seu procurador.

3.6.5 Protocolo do pedido ou petição

No ato da apresentação do pedido de registro de marca a uma recepção do INPI, é verificado se o requerente cumpriu os requisitos de admissibilidade, preencheu todos os campos do formulário e se a documentação assinalada no campo **Documentos anexados** foi efetivamente juntada.

O funcionário responsável pelo recebimento desse documento deve, obrigatoriamente, indicar a quantidade de folhas recebidas e anotar sua identificação funcional, ou seja, assinatura/rubrica e o número de sua matrícula, no campo denominado **Uso exclusivo do INPI**. O funcionário deve também numerar e rubricar todas as páginas que compõem o processo no canto superior direito, inclusive boleto ou comprovantes bancários. Tal informação visa evitar dúvidas quanto ao extravio de documentos.

Além disso, o campo **Uso exclusivo do INPI** deve ser usado pelo funcionário para qualquer anotação de ocorrência relativa ao formulário. Estando o formulário em ordem, o pedido de registro recebe uma etiqueta contendo o número do protocolo, sigla do local, data e hora do depósito, código de barras e número definitivo do pedido.

A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas recebe documentos via postal, desde que seja observado o que determina o Decreto s/nº, de 15 de abril de 1991.

3.7 Quadros explicativos referentes às petições

Para fins de orientação ao usuário, foram elaborados quadros explicativos contendo informações básicas sobre o protocolo de diferentes gêneros de petições bem como os serviços a que se referem. Tais quadros são compostos das seguintes informações:

- a) **Serviço e código correspondente:** descrição do serviço ou do código correspondente a ser indicado pelo usuário no ato de emissão da GRU. Sendo assim, o usuário pode acessar o serviço tanto pela sua descrição, quanto através de seu código. No caso das petições que podem se referir a diferentes partes de um processo de marca, descrevemos também vários objetos aos quais essas petições podem ser atribuídas, com o intuito de divulgar uma lista de possibilidades para o usuário encontrar a petição correspondente ao serviço que necessita.
- b) **Aplicação do serviço:** breve explanação sobre a que se aplica cada serviço selecionado.
- c) **Anexos obrigatórios:** indicação dos documentos que devem ser enviados. Vale observar que, **ao optar pelo peticionamento pelo e-Marcas, não será possível prosseguir no preenchimento e envio do formulário eletrônico de petição sem que tais documentos sejam anexados.** Entretanto, para todos os casos, inclusive aqueles relativos a serviços para os quais não existe(m) anexo(s) obrigatório(s), existem categorias padronizadas de anexos possíveis de serem enviados.
- d) **Objeto da Petição se refere a:** descrição do que deve ser preenchido nesse campo em cada solicitação de serviço no ato da emissão da GRU.

A seguir, segue a lista dos quadros explicativos disponíveis, ordenados por tipo de petição:

3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro (338) Petição isenta	Responder à exigência formulada ao requerente durante a etapa de exame formal do pedido de registro , ou seja, antes da publicação do pedido para apresentação de oposição de terceiros. Esta exigência deve ser cumprida no prazo de cinco dias contínuos da publicação da exigência na RPI, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência formal publicada.	—
Cumprimento de exigência decorrente do exame de conformidade da petição (382) Petição isenta	Responder à exigência formulada durante a etapa de exame de conformidade de petição . O exame de conformidade de petição geralmente se refere a questões de pagamento e, nesses casos, o prazo para o cumprimento de exigência é de 60 dias contínuos da publicação da exigência na RPI.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência formal publicada.	—
Cumprimento de exigência (340) Petição paga	Responder à exigência formulada durante o exame do pedido de registro. O prazo para cumprimento é de 60 dias da publicação da exigência na RPI, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência publicada.	Em processo de registro

	Responder à exigência formulada durante o exame de petição . O prazo para cumprimento da exigência na RPI é de 60 dias contínuos da publicação da exigência na RPI.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência publicada.	Em petição Observação: Após selecionar o objeto da petição como "Em petição", o requerente deve selecionar o número da petição a qual se refere o cumprimento da exigência. Por exemplo, se o cumprimento de exigência se refere a uma petição de transferência, deve ser informado o número da petição de transferência.
--	--	---	--

3.7.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Oposição (332)	Manifestar-se contra a publicação de pedido de registro de marca em até 60 dias a partir de sua notificação na RPI.	—	—
Nulidade administrativa de registro de marca (336)	Instaurar processo administrativo de nulidade de registro de marca.	—	—
Caducidade (337)	Solicitar a caducidade de determinado registro de marca.	—	—

3.7.3 Petições relativas a manifestações e recurso

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Manifestação (339)	Manifestar-se contra oposição a pedido de registro de marca em até 60 dias a partir da notificação da oposição na Revista da Propriedade Industrial.	—	Em processo de registro
	Manifestar-se contra processo administrativo de nulidade .	—	Em petição O requerente deve selecionar o número da petição de processo administrativo de nulidade.
	Manifestar-se contra procedimento de caducidade .	—	Em petição O requerente deve selecionar o número da petição de caducidade.

Manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso (376)	Apresentar manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso .	—	— Observação: O requerente deve selecionar o número da petição de recurso no campo petição vinculada
Recursos (333)	Apresentar recurso contra o indeferimento do pedido de registro ou contra o indeferimento parcial do pedido de registro .	—	Contra decisão em processo de registro
	Apresentar recurso contra decisão emitida em uma petição (deferida, indeferida, atendida, não atendida ou não conhecida).	—	Contra decisão em petição Após seleção o objeto da petição como “Contra decisão em petição”, o requerente deve selecionar o número da petição a qual se refere o recurso. Por exemplo, se o recurso se refere a uma decisão em uma petição de anotação de transferência, deve ser informado o número da petição de transferência.

3.7.4 Petições relativas à procuração

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Apresentação de documento (381) - procuração	Enviar procuração para a prática de atos no INPI, no prazo legal.	Procuração	Procuração (em processo de registro) Quando a procuração for apresentada para a prática de atos em um processo. Procuração (em petição) Quando a procuração for apresentada para a prática de atos em uma determinada petição.
Nomeação, destituição ou substituição de procurador (385)	Requerente/Titular domiciliado no país que deseja destituir procurador junto ao processo . Nomear ou substituir procurador junto ao processo para a prática de atos no INPI.	Declaração de destituição de Procurador, no caso de destituição . Procuração quando houver nomeação de procurador.	Em processo de registro Quando o procurador for nomeado ou substituído para todo o processo de registro. Em petição Quando o procurador

			for nomeado ou substituído apenas para aquele ato.
Renúncia ao mandato de procuração (387)	Procurador que deseja renunciar ao mandato de procuração .	Declaração de renúncia ao mandato de procuração	Em processo de registro Quando a renúncia for para todo o processo de registro. Em petição Quando a renúncia for apenas para aquele ato.

3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Anotação de transferência de titularidade (349)	Solicitar anotação de transferência de titularidade, por cessão , relativa a pedido ou registro de marca.	Documento relativo à cessão	Decorrente de cessão
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, por cisão , relativa a pedido ou registro de marca.	Documento relativo à cisão	Decorrente de cisão
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, por incorporação ou fusão , relativa a pedido ou registro de marca.	Documento relativo à incorporação ou fusão	Decorrente de fusão
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, em virtude de sucessão legítima ou testamentária , relativa a pedido ou registro de marca.	Documento judicial comprobatório da sucessão legítima ou testamentária	Decorrente de sucessão legítima ou testamentária
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, em virtude de falência , relativa a pedido ou registro de marca.	Documento judicial comprobatório da falência	Decorrente de falência
Anotação de alteração de nome, sede ou endereço (348)	Solicitar averbação de mudança de nome, razão social, sede ou endereço .	Contrato social atualizado/Documento comprobatório da alteração; No caso de alteração de sede por determinação da Prefeitura, lista de processos a serem alterados e documento comprobatório da mudança de endereço emitido pela Prefeitura.	—
Anotação de limitação ou ônus (380)	Requerer anotação de gravame, limitação ou ônus que recaia sobre o registro ou pedido de registro em questão.	Motivos e documentos para anotação de gravame	—

3.7.6 Petições relativas a correções e retificações

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
---------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------

Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial - RPI (366)	Requerer correção de decisões ou de dados publicados na RPI , bem como de informações cadastrais na base de dados do INPI, referentes a pedidos ou registros de marcas, em razão de falha do Instituto .	—	Em petição Quando o erro for relativo a uma petição, especificar o número desta. Em processo de registro Quando o erro for relativo a um processo.
Correção de dados no processo devido a falha do interessado (378)	Requerer correção de dados relativos ao registro ou ao pedido de registro oriundos de informações cadastrais na base de dados do INPI, devido a falha do interessado .	—	—

3.7.7 Petições de aditamentos ou apresentação de documentos

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Aditamento à petição (379)	Complementar informações referentes a uma petição anteriormente protocolada.	—	O requerente deve selecionar o número da petição para a qual deseja complementar informação. Se a petição for, por exemplo, de oposição, o requerente deve informar o número da petição de oposição previamente protocolada. Este campo não deve conter número de processo.
Reivindicação suplementar de prioridade (386)	Pleitear suplementação de prioridade unionista anteriormente reivindicada.	—	—
Apresentação de documentos (381)	Enviar documentos complementares a pedido de registro de marca coletiva, mais especificamente, o regulamento de utilização da marca em questão.	Regulamento de utilização da marca coletiva	Regulamento de utilização de marca coletiva
	Enviar documentação técnica para pedido de registro de marca de certificação , mais especificamente, as características do(s) produto(s) ou serviço(s), objeto da certificação, bem como as medidas de controle a serem adotadas pelo titular.	Documentação técnica contendo características do produto/serviço a ser certificado e medidas de controle	Documentos obrigatórios relativos à marca de certificação Características do produto/serviço objeto da certificação e medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
	Enviar tradução de documentos estrangeiros relativos à documentação anteriormente protocolada para pedido de registro ou registro .	Tradução de documentos em idioma estrangeiro	Tradução de documentos (em processo de registro)
	Enviar tradução de documentos estrangeiros relativos à documentação anteriormente protocolada para petição .	Tradução de documentos em idioma estrangeiro	Tradução de documentos (em petição)

	Apresentar documentos comprobatórios referentes à prioridade unionista anteriormente reivindicada.	Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista	Documentos de Prioridade
	Enviar outro documento para ser anexado a pedido ou registro .	Documento em questão	Outros documentos (em processo de registro)
	Enviar outro documento para ser anexado a petição previamente protocolada.	Documento em questão	Outros documentos (em petição)
	Envio de procuração (conferir item 3.7.4 Petições relativas à procuração).		

3.7.8 Petições de desistência ou renúncia

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Desistência de pedido de registro (383)	Solicitar a homologação da desistência de pedido de registro de marca. Caso a desistência do pedido seja parcial, o usuário deverá esclarecer, detalhadamente, no corpo da petição, quais produtos ou serviços deseja desistir.	Procuração com poderes expressos para desistir, caso não seja o próprio requerente a solicitar o serviço.	—
Renúncia a registro de marca (388)	Solicitar a homologação da renúncia de registro de marca. Caso a renúncia ao registro seja parcial, o usuário deverá esclarecer, detalhadamente, no corpo da petição, quais produtos ou serviços deseja renunciar.	Procuração com poderes expressos para renunciar, caso não seja o próprio requerente a solicitar o serviço.	—
Desistência de petição (384)	Solicitar a homologação da desistência de petição anteriormente protocolada (oposição, nulidade, caducidade, transferência, entre outros).	Procuração com poderes expressos para desistir, caso não seja o próprio requerente a solicitar o serviço.	—

3.7.9 Petições relativas a alto renome

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Pedido de reconhecimento de alto renome (393)	Apresentar solicitação de pedido autônomo de reconhecimento de alto renome .	—	—
Manifestação com fundamento em alto renome (361) - migração	Solicitar a migração do pedido incidental de reconhecimento de alto renome para a via autônoma de reconhecimento .	—	Em processo de registro
Manifestação com fundamento em alto renome (361)	Manifestar-se quanto à alguma publicação de alto renome , exceto as que cabem recurso.	—	Em petição

Recurso com fundamento em alto renome (362)	Interpor recurso contra decisão referente ao alto renome.	—	Em petição
---	--	---	-------------------

3.7.10 Petições referentes à devolução de prazo

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Devolução de prazo por falha do INPI (342)	Solicitar devolução de prazo para a prática de ato cujo prazo se esgotou devido ao alegado impedimento do INPI .	Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal.	Em petição Quando a devolução se referir à consideração de uma petição. Em processo de registro Quando a devolução se referir ao pedido.
Devolução de prazo por impedimento do interessado (341)	Solicitar devolução de prazo para a prática de ato cujo prazo se esgotou devido ao alegado impedimento do próprio requerente .	Documento contendo os motivos relativos à justa causa para o referido impedimento.	Em petição Quando a devolução se referir à consideração de uma petição. Em processo de registro Quando a devolução se referir ao pedido.

3.7.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Certidão de busca de marca por titular (347)	Solicitar ao INPI expedição de certidão de busca de marcas solicitadas ou registradas por um único titular .	—	—
Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço (377)	Solicitar ao INPI expedição de certidão de busca de marca nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, por classe .	—	—
Cópia oficial (352)	Solicitar ao INPI expedição de cópia oficial de pedido ou registro de marca.	—	—

3.7.12 Petições relativas às Comissões de Classificação

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
--	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (357)	Consultar a Comissão de Classificação de Produtos e Serviços – CCPS -, sobre a classe de NICE correta a serem enquadrados os produtos ou serviços requeridos.	—	—
Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos de Marca (358)	Consultar a Comissão de Classificação de Elementos Figurativos de Marca - sobre as classificações de elementos figurativos corretas para marca figurativa, mista ou tridimensional a ser apresentada posteriormente.	—	—

3.7.13 Petições relativas a outras unidades do INPI

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Cópia reprográfica simples - Marca (824)	Solicitar ao INPI cópia integral ou parcial de pedido de registro ou registro de marca.	—	Marca
Cópia reprográfica autenticada – Marca (825)	Solicitar ao INPI cópia autenticada integral ou parcial de pedido de registro ou registro de marca.	—	Marca
Restituição de retribuição - (801)	Solicitar ao INPI a restituição para qualquer retribuição indevida ou feita à maior. É necessário informar o número da guia de recolhimento inicial ou preliminar (“Nosso Número”).	Conforme procedimentos regulamentados pela Diretoria de Administração do INPI (DIRAD).	—

3.8 Orientações adicionais quanto aos anexos

Independente da modalidade de protocolo escolhida, será necessário que o usuário apresente tipos específicos de documento conforme o serviço demandado. Abaixo, são oferecidas orientações sobre os serviços e anexos mais comuns:

Serviço	Documento
Pedidos ou petições protocolados por meio de procurador	3.8.1 Procuração
Pedido de registro de marca	3.8.2 Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado
Pedido de registro com reivindicação de prioridade unionista	3.8.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista
Pedido de registro de marca coletiva	3.8.4 Regulamento de utilização da marca coletiva
Pedido de registro de marca de certificação	3.8.5 Documentação técnica contendo características do produto/serviço a ser certificado e medidas de controle
Pedido ou petição contendo documentos em idioma	3.8.6 Tradução de documento em idioma estrangeiro

estrangeiro	
Alteração de nome, razão social, sede ou endereço	3.8.7 Contrato social atualizado/documento comprobatório da alteração
Oposição	3.8.8 Alegações à oposição
Manifestação à caducidade	3.8.9 Prova(s) de uso
Devolução de prazo por impedimento do interessado	3.8.10 Motivos de justa causa
Devolução de prazo por falha do INPI	3.8.11 Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal
Transferência de titular (Todas)	3.8.12 Poderes para alienação da marca
Transferência (Cessão)	3.8.13 Cessão
Transferência (Cisão)	3.8.14 Cisão
Transferência (Incorporação ou fusão)	3.8.15 Incorporação ou Fusão
Transferência (Sucessão legítima/testamentária)	3.8.16 Documento judicial comprobatório
Transferência (Falência)	3.8.16 Documento judicial comprobatório
Desistência de pedido ou Renúncia ao registro	3.8.19 Procuração/Documento com poderes expressos para desistir ou renunciar
Destituição ou substituição de procurador	3.8.17 Declaração de Destituição/Substituição do Procurador
Renúncia ao mandato de procuração	3.8.18 Declaração de renúncia ao mandato de procuração
Desistência ou renúncia de petição	3.8.19 Procuração com poderes expressos para desistir ou renunciar
Cumprimento de exigência (em processo de registro ou em petição)	3.8.20 Imagem da marca

3.8.1 Procuração

O instrumento de procuração, para que seja considerado válido junto ao INPI, deve conter necessariamente:

- a) Dados do Outorgante;
- b) Dados do Outorgado;
- c) Tipo de poder Outorgado;
- d) Data, local e assinatura do Outorgante.

A procuração deve ser em língua portuguesa e, caso o original seja em outro idioma, o usuário deve enviar sua tradução, ficando dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

Informações complementares sobre o exame da procuração estão disponíveis no item [5.6.1 Procuração](#).

3.8.2 Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado

Determinados tipos de sinais quando forem compostos por nome civil, patronímico ou imagem de terceiro, somente podem ser requeridos como marca mediante o consentimento ou autorização do interessado. Neste caso, o usuário anexa o documento de consentimento ou autorização ao formulário de pedido de registro, sob pena de sofrer exigência futura.

3.8.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade unionista

Caso o usuário reivindique prioridade unionista ao seu pedido no ato do depósito, ele deve, em um prazo de até 4 (quatro) meses a contar da data do depósito, enviar como anexo documentos comprobatórios que devem conter:

- a) País ou organização de origem do pedido/registo de marca;
- b) Número e data do pedido/registo de marca;
- c) Reprodução do pedido/registo de marca, acompanhada de tradução, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

A documentação comprobatória pode contemplar cópias oficiais, reprodução de publicações do órgão de origem, mesmo em sua versão online. Sua apresentação é de responsabilidade do requerente e o não cumprimento do prazo de 4 (quatro) meses gera a republicação do pedido, com a perda da prioridade, por não estar em conformidade com o disposto no parágrafo segundo do art. 127 da LPI.

Havendo divergências entre os dados (data do depósito, número do depósito/registo da marca estrangeira e código do país de origem) informados no formulário e a documentação anexada, prevalecerão as informações constantes na documentação.

Na hipótese de a prioridade ser obtida por cessão, o documento correspondente deve ser apresentado, como anexo, junto com o próprio documento comprobatório da prioridade.

As orientações para o exame dos documentos relativos à prioridade unionista são oferecidas na seção [5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista](#).

3.8.4 Regulamento de utilização da marca coletiva

Se a marca requerida for de natureza coletiva, o usuário deve anexar ao pedido o regulamento de utilização da marca, onde devem constar as condições e proibições de seu uso, conforme modelo estabelecido por meio da Instrução Normativa nº 19/2013, de 18/03/2013. Caso não o faça no depósito, o requerente deve fazê-lo em até 60 (sessenta) dias contados da data do depósito do pedido de registro. Ressalte-se apenas que, na hipótese de o documento não ser enviado até o prazo acima, o pedido de registro em questão é definitivamente arquivado.

Informações adicionais sobre o exame do regulamento de utilização da marca coletiva podem ser encontradas no item [5.14 Análise de pedidos de marca coletiva](#).

3.8.5 Documentação técnica contendo características do produto/serviço a ser certificado e medidas de controle

Nos casos de marca de certificação, o requerente deverá anexar ao pedido de registro a documentação técnica contendo a descrição das características do(s) produto(s) ou serviço(s) a ser(em) certificado(s) pela marca, bem como os meios para atestar a conformidade e assegurar o controle que serão adotados pelo titular do registro, conforme disposto na Instrução Normativa nº 59/2016.

Caso não o faça no depósito, o requerente deverá apresentar a documentação em até 60 (sessenta) dias contados da data do depósito do pedido de registro. Cumpre notar que a ausência de tais documentos após decorrido o referido prazo legal acarretará no arquivamento definitivo do pedido de registro em questão.

As alterações na documentação técnica para pedidos e registros de marca de certificação deverão ser comunicadas ao INPI, a qualquer momento. O teor de tais modificações será objeto de exame, não sendo admitida a ampliação do escopo da especificação originalmente requerida.

As orientações sobre o exame da descrição dos produtos e serviços a serem certificados e das medidas de controle se encontram na seção [5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação](#).

3.8.6 Tradução de documento em idioma estrangeiro

Os documentos que instruírem o pedido de registro ou petição, que eventualmente estiverem em idioma estrangeiro, devem ter sua tradução enviada em até 60 (sessenta) dias contados da data do depósito do referido pedido, dispensada a legalização consular.

Para os casos em que a tradução correspondente acompanhar, ao longo do mesmo arquivo, o documento original, não haverá a necessidade de se enviar como anexo a tradução requerida.

3.8.7 Contrato social atualizado/documento comprobatório da alteração

Anexo descrito na petição de Alteração de Nome, Razão Social, Sede e/ou Endereço. O seu envio é obrigatório, para comprovação da efetiva alteração do endereço e/ou da razão social.

3.8.8 Alegações à oposição

As alegações à oposição são as razões que motivaram o usuário a protocolar petições de Oposição em resguardo do próprio direito. São exclusivas a essas petições e devem ser expressas, sob pena de a petição não vir a ser conhecida. No caso de peticionamento eletrônico via e-Marcas, o requerente não é obrigado a anexá-las, pois pode utilizar o campo “Texto da Petição” para apresentar as alegações.

3.8.9 Prova(s) de uso

Anexo exclusivo da petição **de Manifestação ou Contestação à caducidade**. É utilizado pelo titular da marca para anexar ao formulário eletrônico as provas de uso da marca ou a justificativa de seu desuso por razões legítimas.

As orientações quanto ao exame das provas de uso estão dispostas no item [6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca](#).

3.8.10 Motivos de justa causa

Anexo exclusivo da petição de **Pedido de Devolução de Prazo por impedimento do interessado**. O seu envio é obrigatório e o requerente/titular deve anexar os arquivos que comprovem a impossibilidade de praticar o ato administrativo no prazo legal.

Informações adicionais sobre o **protocolo em papel** de pedido de devolução de prazo podem ser obtidas no item **Devolução de prazo**, da seção [3.6.4 Serviços objeto de petições próprias](#).

3.8.11 Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal

Anexo exclusivo da petição de **Pedido de Devolução de Prazo por falha do INPI**. O seu envio é obrigatório e o requerente/titular deve anexar os arquivos comprobatórios da falha do INPI que impossibilitou a prática do ato administrativo no prazo legal.

3.8.12 Poderes para alienação da marca

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titular**. É utilizado para anexar documento que ateste a legitimidade do representante do cedente para alienação da(s) marca(s) em questão.

3.8.13 Cessão

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titular por Cessão**. É utilizado para anexar documentação oficial referente à cessão da(s) marca(s). O referido documento deve conter a qualificação completa do cedente, cessionário e testemunhas, os poderes de representação dos signatários da cessão, o(s) número(s) do(s) pedido(s) ou do(s) registro(s), a marca cedida e a data na qual foi firmado.

3.8.14 Cisão

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titular por Cisão**. É utilizado para anexar documento oficial de cisão da empresa.

3.8.15 Incorporação ou fusão

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titular por Incorporação ou Fusão**. É utilizado para anexar documento oficial de incorporação ou fusão.

3.8.16 Documento judicial comprobatório

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titular em virtude de sucessão legítima ou testamentária e Transferência decorrente de falência**. É utilizado para anexar documento judicial que comprove a sucessão ou a falência.

3.8.17 Declaração de destituição/substituição do procurador

Anexo assinado pelo requerente/titular, utilizado para atestar a destituição ou substituição do procurador atual, utilizado no caso de petições de **Nomeação, Destituição ou Substituição de Procurador**. Neste caso, é obrigatória a apresentação de apenas um documento: ou a declaração de destituição, ou da substituição, ou a nova procuração nomeando novo procurador; podendo o usuário, se assim desejar, apresentar mais de um documento.

3.8.18 Declaração de renúncia ao mandato de procuração

Anexo obrigatório, exclusivo da petição de **Renúncia ao Mandato de Procuração**. É utilizado para anexar documento assinado pelo procurador, atestando a renúncia ao mandato de procuração anteriormente apresentada ao INPI.

3.8.19 Procuração com poderes expressos para desistir ou renunciar

Documento que deve ser obrigatoriamente anexado às petições de **Desistência ou Renúncia**, se protocoladas por intermédio de procurador:

- do Pedido e do Registro;
- do Processo Administrativo de Nulidade;
- da Oposição;
- da Caducidade;
- da Transferência.

3.8.20 Imagem da marca

Documento que deve ser anexado, obrigatoriamente, no pedido de registro de marca figurativa, mista ou tridimensional ou, opcionalmente, nas petições de **Cumprimento de Exigência** em petição ou em processo de registro, em resposta a exigência solicitando a reapresentação da imagem da marca. Orientações quanto às dimensões, resolução e formato do documento podem ser obtidas nos itens [3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico](#), subtítulo **Imagem digital da marca**, ou [3.6.2 Pedido de Registro de Marca peticionado em papel](#), subtítulo **Etiqueta**, conforme a modalidade de peticionamento escolhida pelo usuário.

3.9 Serviços dispensados de formulário

Todo e qualquer serviço que puder ser prestado apenas mediante a informação relativa ao pagamento de retribuição específica – dado que é extraído automaticamente do Módulo de emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU) - será dispensado do preenchimento de formulário eletrônico.

Portanto, os serviços constantes do quadro a seguir não precisam ser encaminhados através de petição, bastando sua correta seleção no ato de emissão da GRU e o pagamento tempestivo da mesma (ver itens [3.3 Emissão da GRU](#) e [3.4 Pagamento da GRU](#)), evitando, assim, o encaminhamento de informações redundantes.

A data de pagamento será considerada como data de protocolo, exclusivamente para estes serviços dispensados do preenchimento de formulário eletrônico.

Código	Descrição do Serviço	A que se aplica
350	Certidão de atos relativos ao Processo	Solicitar expedição de certidão de andamento relativa a pedido ou registro de marca.
372	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (pago no prazo ordinário)	Solicitar expedição de certificado de registro e a proteção ao primeiro decênio de vigência de marca no prazo ordinário.
373	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição do certificado de registro (pago no prazo extraordinário)	Solicitar expedição de certificado de registro e a proteção ao primeiro decênio de vigência de marca no prazo extraordinário.
374	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (pago no prazo ordinário)	Solicitar a prorrogação de registro de marca e a expedição de novo certificado de registro no prazo ordinário.
375	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (pago no prazo extraordinário)	Solicitar a prorrogação de registro de marca e a expedição de novo certificado de registro no prazo extraordinário.
351	Segunda via de certificado de registro de marca	Solicitar a expedição de 2ª via de certificado de registro.

Vale observar que a apresentação de procurações outorgando poderes específicos para a prática dos atos acima listados, caso ocorra, deve ser feita por meio de petição de "Apresentação de documentos de procuração (em petição)" (Serviço 381).

Recibo de pagamento de GRU dispensada de preenchimento de formulário

Em razão de maior comodidade e segurança ao usuário, é disponibilizado, no módulo de emissão da Guia de Recolhimento, o recibo relativo ao pagamento de GRU dispensada de preenchimento de formulário eletrônico. Assim, sempre que estiver devidamente identificado em nossos sistemas, por meio da opção Recibo (figura abaixo), o usuário pode ter acesso a todos os recibos de transações referentes a esses serviços, desde que o respectivo pagamento já esteja conciliado pelo banco.



[[Recibo](#) | [Termo de Adesão](#) | [Alterar Senha](#) | [Perguntas Frequentes](#) | [Resolução 274](#) | [Resolução 273](#) | [Resolução 275](#) | [Finalizar Sessão](#)]

Após selecionar a GRU relativa ao serviço dispensado de preenchimento de formulário eletrônico, o usuário pode visualizar e imprimir seu recibo, caso já tenha ocorrido a conciliação bancária.

3.10 Etapas seguintes ao depósito/protocolo

Exame formal

Após ser protocolado, o pedido de registro de marca é submetido ao exame formal, onde são verificadas as condições formais necessárias à continuidade do processo.

A primeira **verificação** que é feita se refere ao **pagamento** da retribuição relativa ao pedido de registro, que deve ocorrer até a data do envio do pedido e deve corresponder ao exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições.

O requerente deve encaminhar comprovantes de pagamento em anexo ao pedido de registro demonstrando a complementação do valor, nos casos de retribuições feitas a menor, ou demonstrando tratar-se de pagamento efetuado no mesmo dia do envio, para situações em que o pagamento tenha se dado fora do expediente bancário. Caso não apresente tais comprovantes, poderão ser promovidas exigências nesse sentido, a serem cumpridas no prazo de cinco dias contínuos da data da sua publicação.

Caso o pagamento seja realizado após o envio do pedido ou eventual exigência formal não seja cumprida no prazo estipulado em lei, o pedido será considerado inexistente, ou seja, não será dado prosseguimento ao processamento do pedido.

Após a **verificação de pagamento**, caso seja identificada alguma inconsistência ou incorreção nos dados constantes, será formulada exigência formal para o saneamento do pedido, publicada na seção **Marcas**, da [Revista da Propriedade Industrial \(RPI\)](#).

Para verificar se seu pedido ou petição foi objeto de exigência formal, o usuário deve fazer busca pelo número do processo ou Nome/Razão Social no campo **Localizar** na própria revista em sua versão PDF, de acordo com o item [3.11 Acompanhamento de processos](#). Conforme ressaltado acima e tendo em vista o previsto no art. 157 da LPI, o requerente tem até 5 (cinco) dias para cumpri-la, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da referida publicação, sob pena do pedido de registro vir a ser considerado inexistente.

Como cumprir uma exigência formal:

Caso o pedido de registro de marca tenha sido objeto de exigência formal, o requerente deve estar atento ao prazo para o cumprimento, pois o mesmo é de 5 (cinco) dias contínuos a partir do dia subsequente à publicação na RPI (artigos 157 e 221 da Lei da Propriedade Industrial).

O usuário precisará gerar uma GRU isenta de pagamento, para cumprir a exigência. No módulo de seleção e emissão da GRU, deverá ser selecionado o código 338 - Cumprimento de Exigência decorrente de exame formal em pedido de registro.

Uma vez feita essa escolha, será solicitado ao requerente o número do processo (com 9 dígitos) alvo da exigência. Em seguida será pedido o número da RPI (Revista da Propriedade Industrial) em que foi publicada a exigência formal.

Cabe ressaltar que a informação desses dados (número do processo e da revista) são de responsabilidade do usuário. Muito cuidado para não informar dados incorretos.

Se a exigência formal for referente à complementação de pagamento, além do serviço 338, o requerente deverá emitir uma GRU de complementação, conforme instruções do item [3.3.1 Instruções para emissão da GRU](#). A GRU de complementação deverá ser enviada como anexo ao formulário eletrônico ou em papel.

a) Peticionamento eletrônico (e-Marcas):

Uma vez concluída a etapa anterior, será gerado um numero de GRU isenta, que possibilitará o acesso ao e-Marcas. Não há como imprimir essa guia, pois se trata de um serviço que é isento de pagamento. Assim, apenas imprima a página ou guarde consigo o número.

De posse do número da guia em questão, acesse o e-Marcas. No campo "Nosso Número", digite o número da GRU. Será aberto um formulário com o título "Cumprimento de Exigência decorrente do Exame Formal". Certifique-se que é este o objeto da petição.

Preencha e envie o formulário, de acordo com as orientações constantes nesse Manual. Guarde o seu número e acompanhe o andamento do seu processo através das publicações das RPIs.

Pedidos que ingressaram em papel podem ter eventuais exigências cumpridas por meio de petição eletrônica, opção que se alinha à política de sustentabilidade, evitando gasto desnecessário de papel.

b) Peticionamento em papel:

A petição de cumprimento de exigência formal deverá ser apresentada em 2 (duas) vias, observando-se as orientações a seguir:

- Para exigências formais relativas ao esclarecimento de informações prestadas em campos do pedido que também constem na folha de petição, não é necessário apresentar novas vias do pedido de registro de marca, sendo suficiente o preenchimento dos campos da folha de petição.
- Caso seja solicitada a reapresentação do formulário de Pedido de Registro de Marca, além da petição de Cumprimento de Exigência Formal, o requerente deverá apresentar novamente as duas vias do pedido de registro de marca, devidamente preenchidas. Nos demais casos, será suficiente apenas a petição de cumprimento de exigência, juntamente com a documentação exigida.
- Tratando-se de exigências formais para reapresentação das etiquetas, estas deverão ser apresentadas em duas vias (cada uma acompanhando uma via da petição de cumprimento formal) no formulário que deverá ser juntado à petição.

Observação:

O requerente que optar pelo cumprimento de exigência por meio de petição eletrônica terá acesso simplificado à visualização dos autos de petição, pois os documentos já são enviados em formato digital. O cumprimento de exigência em papel, além de apresentar um custo maior, necessita ser previamente digitado e digitalizado para ser visualizado nos sistemas de informação da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Ademais, a opção pelo depósito eletrônico se alinha à política de sustentabilidade, evitando gasto desnecessário de papel.

Publicação do pedido

Não havendo nenhuma exigência formal ou tendo sido a mesma cumprida satisfatoriamente, o pedido de registro é publicado na RPI para que terceiros possam se opor, respeitado o prazo de 60 dias a contar da referida publicação.

Oposição/manifestação

Caso seja apresentada oposição, o requerente é notificado também através da RPI e tem acesso a uma cópia da petição de oposição a fim de lhe permitir manifestar-se contra a impugnação. A apresentação da defesa, que é opcional, deve ser feita em até 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação da oposição, por meio de formulário próprio.

Exame de mérito

Ultrapassada a fase de publicação/apresentação de oposições, o pedido aguarda o exame de mérito, descrito no item [5 Exame substantivo](#), que resultará em uma decisão sobre a registrabilidade da marca.

O requerente deve acompanhar periodicamente o andamento do pedido conforme instruções do item [3.11 Acompanhamento de processos](#). Por ocasião do exame de mérito, poderão ocorrer republicações, serem formuladas exigências, sobrestado, deferido ou indeferido o pedido, conforme descrito no item [5.19 Despachos aplicáveis](#).

Concessão

Só após o exame de mérito e caso o INPI decida, por meio do deferimento do pedido, pela registrabilidade da marca, o requerente deverá recolher as retribuições referentes à expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio. O art. 162 da LPI determina que o prazo ordinário para pagamento de tais taxas é de 60 dias contínuos contados da data de publicação do deferimento na RPI. É possível, ainda, realizar o recolhimento de tais taxas até 30 dias contínuos após a expiração do prazo inicial, mediante pagamento de retribuição específica, no chamado prazo extraordinário.

Uma vez recolhidas as retribuições no devido prazo legal, o registro será concedido passando a vigorar por dez anos a partir da data da concessão. Caso não sejam recolhidas as taxas finais, o pedido será arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

Conforme estabelecido pela Resolução nº 136/2014, o certificado de registro de marca, bem como sua segunda via, é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Vale notar que não é necessário que o titular ou seu representante possuam certificado digital para obter o certificado de registro.

O acesso aos certificados é feito no portal do INPI, conforme instruções constantes da letra "e" do item 3.11.2 Pesquisa na base de Marcas.

Recurso

Caso o sinal requerido seja considerado irregistrável à luz das proibições prevista na LPI, o pedido será indeferido. Tal decisão pode ser objeto de recurso, a ser apresentado em até 60 dias contados da data de publicação da decisão de indeferimento do pedido.

Também é passível de recurso a decisão de indeferimento parcial, ou seja, a restrição de produtos ou serviços da especificação.

Nulidade

Uma vez concedido o registro de marca, o mesmo poderá ser anulado administrativamente por meio de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), cujo prazo para interposição expira em 180 dias contados a partir da data de expedição do certificado de registro/publicação da concessão.

O registro pode, ainda, ser anulado por via judicial. Conforme determinado pelo art. 174 da LPI, a Ação de Nulidade prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro.

3.11 Acompanhamento de processos

O meio oficial para o acompanhamento de processos é a [Revista da Propriedade Industrial \(RPI\)](#), publicada semanalmente em formato eletrônico e disponível no portal INPI.

A publicação da RPI ocorre todas as terças-feiras, exceto em feriados, quando é publicada no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

A observância da data de publicação na RPI é importante, pois inicia a contagem dos prazos legais aplicáveis aos pedidos, registros e petições de marca.

O usuário pode realizar a busca de informações, por meio do campo **Localizar** na própria revista em sua versão PDF, utilizando o número do processo ou Nome/Razão Social.

O INPI disponibiliza ainda a RPI em formato XML com a finalidade de auxiliar a leitura dos dados divulgados na revista por sistemas particulares de gestão e acompanhamento de processos. Este formato, todavia, não é o meio oficial de publicação do INPI e não é recomendado para o acompanhamento individualizado de processos.

Adicionalmente, são oferecidos, também, dois meios auxiliares, não oficiais, para que o usuário mantenha-se atualizado quanto ao andamento de seus pedidos, registros e petições, a **Pesquisa na base de marcas** e o módulo **Meus pedidos**.

3.11.1 Meus pedidos

O módulo “Meus Pedidos” é um mecanismo acessório para o acompanhamento de um pedido/registro, não substituindo, contudo, o meio oficial: a Revista da Propriedade Industrial. O objetivo do sistema é informação básica, via e-mail, sobre a ocorrência de publicações referentes a processo(s) previamente cadastrado(s) pelos usuários. Após o recebimento do e-mail, o requerente deve acessar à RPI, no portal do INPI, para ter acesso à

publicação e tomar as devidas providências conforme o caso. O usuário deve estar ciente de que a utilização do módulo Meus pedidos se submete às regras do Termo de Adesão do usuário do e-INPI, estando sujeito às normas legais vigentes e às condições de uso estabelecidas no Termo.

A ferramenta está disponível por meio de acesso logado à **Pesquisa na base de marcas**. Após se logar no sistema, o usuário deverá buscar o processo que deseja acompanhar, acessá-lo e selecionar a caixa de opção “Meus Pedidos”. Vale observar que o processo estará disponível para acompanhamento após sua publicação na RPI.

Para verificar a lista de processos que já está acompanhando, o usuário deverá acessar o link “Meus Pedidos”.

3.11.2 Pesquisa na base de Marcas

A pesquisa na base de marcas permite tanto o acompanhamento de um pedido ou registro de marca específico, na opção **Consulta por número de processo**, como a busca de marcas a partir dos parâmetros informados pelo usuário, na **Consulta por marca**, e ainda a **Pesquisa de marcas atribuídas a um determinado titular**. É possível, ainda, acessar o conteúdo dos pedidos e petições protocolados eletronicamente, disponíveis no formato PDF.

- a) **Acompanhamento de pedidos ou registros específicos:** o acompanhamento do pedido ou do registro da marca por meio da pesquisa na base de marca representa um mecanismo acessório de acompanhamento e não o meio oficial, que é a Revista da Propriedade Industrial. Sendo assim, para a descrição mais detalhada da decisão publicada, a RPI deve ser consultada.

A pesquisa na base de marcas permite ainda que o usuário acompanhe o trâmite, despachos e decisões referentes às petições protocoladas junto ao pedido ou registro.

Para efetuar pesquisa na base de marcas, o usuário deve ter em mãos o número do pedido/registo para o qual deseja realizar a pesquisa e acessar o módulo de Busca, no portal INPI.

- b) **Busca de marcas anteriores:** a pesquisa na base de marcas se apresenta como um meio gratuito para que o requerente possa buscar marcas anteriores de terceiros já publicadas que possam ser impeditivas ao futuro registro da marca pretendida.

Para obter resultados mais completos devem ser feitas várias pesquisas para o mesmo sinal, utilizando preferencialmente a **Pesquisa por radical**.

Os resultados obtidos devem ser interpretados como meramente indicativos, podendo ser detectados pelo INPI outros motivos para o indeferimento do registro com base na legislação marcária.

- c) **Busca por titular:** por meio da pesquisa na base de marcas, qualquer interessado, de modo gratuito, pode buscar eventuais marcas que estejam sob uma determinada titularidade.

- d) **Visualização dos pedidos e petições protocolados:** a visualização dos pedidos e petições protocolados só é possível quando o usuário informa o *login* e senha de acesso aos serviços e-INPI. Nos detalhes do processo, caso esteja disponível algum documento para visualização, aparecerá um ícone de um PDF na linha referente à petição. Bastará um clique no ícone do PDF relativo à petição desejada, para visualizar o documento.

Destaca-se que existem regras para disponibilização dos arquivos em PDF. Estas são vinculadas ao tipo de despacho necessário e a liberação da documentação. Por exemplo, a petição de oposição fica disponível a partir da data de sua notificação. Além disso, os documentos em papel ainda não digitalizados não se encontram disponíveis.

- e) **Visualização de certificados de registro:** a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com login e senha de acesso aos serviços e-INPI. Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro, conforme exemplo a seguir:

DETALHES DO PROCESSO							
Nº do Processo:	[REDACTED]						
Titular:	[REDACTED]						
Marca:	[REDACTED]						
Nome do Procurador:	[REDACTED]						
Data do Depósito:	07/08/2009						
Data da Concessão:	15/05/2012						
Situação:	Registro de marca em vigor Vigência: 15/05/2022						
Apresentação:	Nominativa						
Classe Nice:	NCL(9) 37						
Natureza:	De Serviço						
Especificação:	Lavagem de veículos;Manutenção de veículos;Concessionária de...						
Apostila:	[REDACTED]						
Prazos para a Prorrogação							
Início do Prazo Ordinário: 16/05/2021							
Fim do Prazo Ordinário: 15/05/2022							
Início do Prazo Extraordinário: 16/05/2022							
Fim do Prazo Extraordinário: 15/11/2022							
PETIÇÕES 1							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	
✓	[REDACTED]	05/06/2012	-	351	[REDACTED]	[REDACTED]	
✓	[REDACTED]	04/10/2012		348	[REDACTED]	[REDACTED]	
✓	[REDACTED]	12/04/2012	-	372	[REDACTED]	[REDACTED]	
✓	[REDACTED]	07/08/2009		300	[REDACTED]	[REDACTED]	

Os certificados de registro de marca concedidos estarão disponíveis no portal do INPI para download em até 60 dias contados da data de publicação na RPI.

3.12 Visualização online de documentos

É possível visualizar petições protocoladas junto a processos por meio da **Pesquisa na base de marcas**. Para tanto, o usuário deverá informar seu login e senha de acesso aos serviços de e-INPI e efetuar a busca pelo número do processo cujos documentos deseja acessar.

As petições disponíveis para visualização estarão acompanhadas de um ícone do PDF, bastando clicar sobre o mesmo para efetuar o download. Vale lembrar que petições de oposição, caducidade ou nulidade administrativa são disponibilizadas apenas após sua notificação.

4 Exame formal

4.1 O que é o exame formal

O exame formal é a etapa em que são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo. Caso estas condições sejam atendidas, o pedido de registro é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Todos tomarão conhecimento de que o pedido foi depositado e, a partir de então, começa a transcorrer o prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposições, conforme disposto no art. 158 da LPI.

No exame formal é verificado se há discrepâncias entre os dados informados pelo requerente do pedido no que diz respeito à marca e sua apresentação, prioridade unionista, procurador, atividade declarada, bem como demais documentos anexados pelo peticionário.

O principal objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado corretamente na RPI, contribuindo para que o usuário tenha sua marca cadastrada na base de marcas conforme o solicitado e para que terceiros possam obter as informações claras e corretas acerca de todos os processos depositados, para, se assim desejarem, protocolarem uma oposição.

Os acertos efetuados na etapa de exame formal, principalmente no que diz respeito ao elemento nominativo e apresentação da marca, contribuem para um banco de dados consistente, que oferece mais confiabilidade às buscas de anterioridade efetuadas no portal do INPI ou efetuadas durante o exame de mérito.

4.2 Procedimentos de exame formal

O exame formal compreende a verificação dos dados e documentos constantes do pedido de registro, a fim de verificar sua conformidade. Nesta etapa, é efetuada a apreciação dos itens abaixo, seguindo as orientações apresentadas:

4.2.1 Dados de Protocolo

Independentemente da modalidade de depósito do pedido (em papel ou eletrônica), será verificado se o **número do processo** e os dados de **data e hora de depósito** constantes no sistema correspondem aos que estão no formulário apresentado pelo requerente.

As informações que constam no formulário apresentado pelo requerente prevalecem com relação às informações que constam no sistema. Em caso de inconsistências, serão efetuadas as devidas alterações, tendo em vista que as informações do sistema são publicadas na Revista da Propriedade Industrial.

4.2.2 Dados do Requerente

Não são comparados o nome/razão social e endereço constantes do formulário com aqueles indicados no sistema de exame, uma vez que tais dados são migrados automaticamente da GRU gerada para o processo ou petição.

4.2.3 Dados do Procurador

Tratando-se de pedido depositado eletronicamente, não é realizada comparação das informações do procurador presentes no formulário com aquelas que constam no sistema, tendo em vista que os dados do pedido depositado eletronicamente são transferidos automaticamente para plataforma de exame.

No caso de pedido depositado em papel, são comparados os dados de procurador constantes do formulário com aqueles presentes no sistema, em face da possibilidade de erro ou omissão de dados.

4.2.4 Dados da Marca

Apresentação

Na ocasião do depósito, os usuários devem determinar se o sinal a ser depositado trata-se de um pedido de marca **figurativa, mista, tridimensional** ou **nominativa**.

Sendo assim, havendo divergências entre o sinal apresentado e a classificação indicada pelo depositante, sempre prevalece o que consta na imagem da marca, devendo ser efetuadas as correções necessárias no sistema, de forma que o pedido seja publicado sem inconsistências.

As seguintes alterações poderão ocorrer:

- a) **Requerente apresentou marca mista, mas declarou que é figurativa:** a apresentação é alterada para "mista", sendo efetuado o preenchimento do campo "Elemento nominativo da marca" no sistema.
- b) **Requerente apresentou marca figurativa, mas declarou que é mista:** a apresentação é alterada para "figurativa", sendo retirados os dados constantes do campo "Elemento nominativo da marca" no sistema.

Natureza

As seguintes informações devem ser consideradas quando da verificação do campo "Natureza":

- a) Reivindicada uma Classe Nice de 1 a 34: a natureza deve ser de "Produto".
- b) Reivindicada uma Classe Nice de 35 a 45: a natureza deve ser de "Serviço".

Tratando-se de pedido depositado eletronicamente, não é verificada a adequação da natureza declarada com a classe internacional, tendo em vista que o sistema faz esta adequação automaticamente, só sendo apresentadas ao requerente as classes compatíveis com a natureza escolhida.

Tratando-se de pedido depositado em papel, é verificada a adequação da natureza declarada com a classe internacional, prevalecendo sempre a classe declarada pelo requerente, independente desta estar de acordo ou não com os produtos ou serviços reivindicados. Adequações na classe ou na especificação serão efetuadas durante o exame substantivo.

Portanto, na etapa de exame formal, não será alterada a classe informada pelo requente, sendo efetuada apenas a alteração na natureza, se esta não corresponder à classe reivindicada.

Marca Nominativa ou Parte Nominativa da Marca Mista ou Tridimensional

Independentemente de o pedido ter sido depositado em papel ou eletronicamente, será verificado se o elemento nominativo constante da imagem da marca mista ou tridimensional corresponde exatamente ao que foi declarado no campo elemento nominativo da marca ou parte nominativa da marca mista ou tridimensional.

Havendo divergências, prevalece o que consta na imagem da marca, sendo promovidas as correções necessárias na plataforma de exame, de forma que o pedido seja publicado sem inconsistências.

Imagem da marca

Durante o exame formal, os seguintes quesitos são observados com relação à imagem da marca, independente de o depósito ter sido efetuado eletronicamente ou em papel:

- a) Problemas de nitidez;
- b) Presença de símbolos de marca registrada como ®, TM ou similar;
- c) Presença de dados como telefone, endereços, e-mails, pesos e medidas;
- d) Apresentação de duplicações ou variações da marca;
- e) Rasuras na imagem da marca.

Caso a imagem da marca incorra em alguma das circunstâncias acima listadas, o pedido será objeto de exigência formal.

Nos casos em que a imagem da marca é constituída por rótulo ou embalagem contendo expressões ou termos ilegíveis e de função meramente informativa, será formulada exigência formal para que o requerente apresente nova imagem contendo apenas os elementos nominativos que deseja registrar como marca, grafados de forma legível.

Para os pedidos apresentados em papel, antes de formular exigência para legibilidade, será solicitado o processo físico a fim de se verificar possíveis falhas de digitalização.

Classificação de elementos figurativos

Durante o exame formal não é efetuada a reclassificação do elemento figurativo, sendo promovida apenas a classificação dos elementos figurativos em pedidos de marca mista ou figurativa que não tenham sido classificados pelo requerente.

A ausência de preenchimento deste campo não configura motivo para exigência formal.

4.2.5 Classificação de Nice

Independentemente da modalidade de protocolo do pedido, é verificado se o número da classe de Nice (classificação internacional de produtos ou serviços) constante do sistema corresponde ao que está no formulário apresentado pelo requerente.

As informações constantes do formulário apresentado pelo requerente prevalecem com relação às informações constantes na plataforma de exame. Em caso de inconsistências, são promovidas as devidas alterações, tendo em vista que as informações do sistema são as que serão publicadas na Revista da Propriedade Industrial.

4.2.6 Especificação dos Produtos e Serviços

Nos casos de pedidos depositados em papel, os dados da especificação de produtos e serviços constantes do formulário são comparados com aqueles que constam no sistema de exame, a fim de identificar possível erro na entrada de dados.

4.2.7 Prioridade Unionista

Independentemente de o pedido ter sido depositado em papel ou eletronicamente, será verificado se os dados da prioridade unionista e os dados da marca correspondem aos dados do documento de prioridade anexado, caso este tenha sido apresentado no ato do depósito.

No caso de divergências pontuais entre os dados de prioridade declarados no formulário (número, país e data) e os constantes da documentação, prevalece o que consta no documento de prioridade, sendo efetuadas as correções necessárias no sistema.

Havendo divergências entre os dados de prioridade declarados no formulário (número, país e data) e os constantes da documentação, inclusive entre a marca constante do documento de prioridade e a marca protocolada, será formulada exigência para esclarecimento do requerente.

Se o documento de prioridade não for apresentado no ato do depósito, considera-se que os dados de prioridade unionista informados no formulário estão corretos.

4.2.8 Documentos Anexados

Independentemente de o pedido ter sido depositado em papel ou eletronicamente, será verificado se os documentos anexados estão legíveis e se o que foi declarado pelo usuário, no formulário, realmente encontra-se anexado ao pedido.

Os documentos devem estar nítidos e sem rasuras, sob pena de formulação de exigência. Para os pedidos apresentados em papel, antes de formular exigência para legibilidade, será solicitado o processo físico, a fim de se verificar possível incorreção da digitalização.

Vale lembrar que não são objeto de exigência formal as chamadas "rasuras limpas", marcações efetuadas com o objetivo de limitar o escopo dos poderes outorgados pelo mandato.

Caso os documentos de prioridade unionista sejam apresentados e não atendam aos requisitos formais acima destacados, serão alvo de exigência formal.

Caso a procuração seja apresentada no ato do depósito, será observada presença dos seguintes dados:

- a) Informações do outorgante e do outorgado na procuração;
- b) Data da assinatura;
- c) Assinatura;
- d) Outorga de poderes para representação junto ao INPI
- e) Dados da procuração conferem com os dados do pedido/petição (o instrumento de mandato se refere à marca que foi requerida/ o outorgante é o requerente do pedido/petição);
- f) Outorga de poderes para receber citações judiciais (art. 217 da LPI), no caso de outorgante domiciliado no exterior.

No caso de ausência ou divergência em qualquer um desses dados, caberá a formulação de exigências formais, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 88/2013. Caso o requerente invoque, em sua resposta, o prazo para apresentação de instrumento de mandato previsto no § 2º do art. 216 da LPI (60 dias contados a partir do ato do depósito), a exigência será considerada cumprida, porém só será realizada a publicação do pedido após decorrido o referido prazo.

Informações adicionais sobre o exame do instrumento de procuração podem ser obtidas no item [5.6.1 Procuração](#).

4.2.9 Declaração de Atividade

Este campo é exclusivo dos pedidos em papel, tendo em vista que, no formulário eletrônico, o requerente declara, sob as penas da lei, que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados. O referido campo deve ser obrigatoriamente preenchido. A falta de preenchimento da declaração de atividade e a ausência de documento, anexado ao pedido, que contenha a atividade do requerente, enseja exigência formal.

Havendo documento anexado ao pedido que contenha a atividade do requerente, mesmo que esta não tenha sido preenchida no formulário, o exame formal deverá prosseguir, ficando destacado que, embora o campo não tenha sido preenchido, consta documento comprobatório de atividade anexado ao pedido de registro.

A apresentação de eventuais petições, dentro do prazo legal para prática dos atos a que se referem, contendo a atividade do requerente, dispensa a necessidade de exigência formal, ficando consignado no despacho o motivo pelo qual a exigência não foi formulada.

Quando no referido campo for feita alusão a um documento em anexo, é necessário constatar se tal documento encontra-se no processo e está legível. A falta do documento indicado enseja exigência formal.

4.2.10 Assinatura e identificação do pedido

Este campo é exclusivo dos pedidos em papel, que deverão estar identificados e assinados. Caso o pedido não esteja assinado e não esteja identificado, deverá ser formulada exigência.

Caso o pedido esteja assinado e não esteja identificado, mas seja possível identificar o signatário nos documentos em anexo, o exame formal pode prosseguir.

Caso o pedido esteja assinado e não esteja identificado, e não seja possível identificar o signatário nos documentos em anexo, será formulada exigência.

Caso tenha sido apresentada procuração e o pedido tenha sido assinado pelo procurador, o nome do procurador será incluído nos dados bibliográficos do sistema.

4.2.11 Exame do cumprimento de exigência formal

Visando aproveitar o ato da parte, qualquer tipo de petição pode ser aceita como cumprimento de exigência formal, desde que seja protocolada no prazo. Por ocasião do cumprimento da exigência, será verificado se o cumprimento ocorreu dentro do prazo legal e, tomando conhecimento da exigência elaborada, se a mesma foi satisfatoriamente cumprida.

Caso a exigência tenha sido respondida no prazo, mas não tenha sido cumprida, poderá ser formulada uma segunda exigência formal. Os pedidos cujas exigências formais não forem cumpridas no prazo legal serão considerados inexistentes nos termos do artigo 157 da LPI.

4.3 Despachos aplicáveis

Exigência formal

Caso seja identificada alguma irregularidade no exame formal, são formuladas exigências ao depositante, que deve atendê-las no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da exigência. Atendidas as exigências, o pedido é publicado na RPI para eventuais manifestações de terceiros.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro
Código	338
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência 3.10 Etapas seguintes ao depósito/protocolo Tabela de Retribuições

Pedido aprovado para publicação

Os pedidos que não possuem vícios ou inconsistências e cuja digitação e digitalização estão corretas, podem ser publicados na Revista da Propriedade Industrial, abrindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de oposições.

Pedido considerado inexistente

Os pedidos de registro de marca podem ser considerados inexistentes pelos motivos abaixo:

- Falta de pagamento da retribuição;

- Pagamento da retribuição em data posterior ao envio do formulário eletrônico;
- Falta de resposta à exigência formal, no prazo legal;
- Falta de resposta à exigência de pagamento.

Não conhecer petições

O despacho de não conhecer petição se aplica às petições de cumprimento de exigência formal protocoladas fora do prazo legal, ressalvada a hipótese de devolução de prazo.

Anulação de despachos

A anulação de despacho deve ser promovida nos casos de publicação, por engano, de despacho inadequado para as condições do pedido ou petição, como nas hipóteses abaixo:

- Pedido não deveria ser publicado para oposição, mas deveria ter sido alvo de exigência.
- Tipo de exigência formal escolhida não se aplicava ao pedido/petição.

Para os casos em que o pedido está publicado com erro, diferindo do que foi solicitado pelo requerente, efetua-se a republicação do pedido.

4.4 Observações gerais

Os pedidos que chegam ao exame formal já passaram pela etapa de confirmação de pagamento, cabendo ao exame formal a avaliação dos aspectos formais anteriormente destacados.

As seguintes situações não ensejam exigência formal:

- Falta de apresentação da guia de recolhimento da União (GRU);
- Falta de preenchimento do campo Registro na Junta ou cartório;
- Falta de preenchimento do campo Local/Data, tendo em vista que o pedido possui protocolo com data e hora;
- Falta ou erro no preenchimento do campo Dados do documento de arrecadação, tendo em vista que a GRU utilizada para o pedido é vinculada ao número de processo atribuído.

5 Exame substantivo

O exame substantivo de um pedido de registro de marca é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos seguintes critérios:

- A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa;
- A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade.

O pedido de registro de marca é analisado com base em tais condições, além do exame dos autos. Preliminarmente, é verificada a presença e a regularidade dos documentos obrigatórios, bem como a presença de possíveis divergências entre os dados informados pelo titular na petição inicial (em papel, digitalizada, ou eletrônica) e aqueles apresentados no sistema. Também é verificada a adequação da especificação de produtos ou serviços à classe reivindicada, observando, ainda, outras petições vinculadas ao processo que possam interferir no resultado do exame.

Depois de efetuadas tais tarefas, e se não for detectado nenhum problema que enseje a formulação de exigência, dá-se prosseguimento ao exame, seguindo as etapas estabelecidas pelo art. 6º da Resolução nº 88/2013, descritas no item [5.7 Etapas de análise do exame substantivo](#).

De acordo com o art. 7º, parágrafo único, da Resolução nº 88/2013, de 14/05/2013, a pesquisa por anterioridades impeditivas é feita apenas na classe de produtos e serviços reivindicada. Se a pesquisa apontar pedidos ou registros alocados em outras classes, é verificado se os produtos ou serviços assinalados pelas anterioridades em questão mantém afinidade mercadológica com os itens presentes na especificação do pedido em análise.

Realizado o exame de acordo com essas condições, efetua-se o despacho decidindo por seu deferimento, indeferimento ou sobrestamento.

5.1 Ordem das filas de exame

Conforme estabelecido na Resolução nº 88/2013, de 14/05/2013, o exame substantivo é composto por duas filas de exame independentes entre si:

a) Pedidos sem oposição:

Engloba aqueles pedidos de registro que, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no caput do art. 158 da LPI, não foram objeto de oposição de terceiros.

b) Pedidos com oposição:

Agrega todos os pedidos de registro que foram objeto de oposição interposta por terceiros, independente da apresentação de manifestação por parte do requerente. Tais pedidos serão decididos exclusivamente por servidores com delegação de competência e com experiência superior a 3 (três) anos no exame de marcas.

Em função da exigência de maior complexidade em sua análise, os pedidos com oposição poderão demandar prazo de espera superior ao observado entre os pedidos sem oposição.

Outra fila independente agrupa os pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação.

Fila de marcas coletivas e de certificação

Os pedidos de registro de marcas coletivas ou de certificação são igualmente objeto de fila de exame própria, estabelecida pela Resolução nº 119/2013.

5.2 Prazos de exame

Decorrido o prazo de 60 dias para a interposição de oposição previsto no *caput* do art. 158 da LPI ou, no caso de pedidos objeto de oposição de terceiros, passados os 60 dias adicionais para apresentação de manifestação previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal, o pedido de registro de marca estará apto para o exame de mérito. O prazo para a sua análise definitiva dependerá da demanda acumulada e da capacidade de processamento do órgão, observado o disposto no item [5.1 Ordem das filas de exame](#).

Prioridade de exame

Apenas requerentes (pessoa física) idosos, portadores de deficiência física ou mental, ou doenças graves têm direito à prioridade no exame, nos termos do art. 69-A da [Lei nº 9.784/99](#).

5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício

Procurador

As informações referentes ao procurador serão alteradas de ofício nos casos de erro ou omissão de procurador declarado em petições e pedidos protocolados em papel.


Também ocorrerão alterações de ofício nos dados do procurador na hipótese de divergência entre as informações constantes do sistema de exame e do formulário eletrônico, prevalecendo os dados presentes no último.

Mudanças e destituições de mandatários deverão ser solicitadas por meio de petição específica, detalhada no item [3.7.4 Petições relativas à procuração](#). Informações adicionais sobre o instrumento de procuração e orientações para o seu exame podem ser encontradas nos itens [3.8.1 Procuração](#) e [5.6.1 Procuração](#).

Marca

A marca só será alterada de ofício nos casos de divergência entre a declaração da sua parte nominativa e as palavras ou expressões constantes da apresentação mista, prevalecendo o texto presente na figura.

Exemplo:

Apresentação mista	Declaração da parte nominativa	Orientação
	MARIANA	A declaração da parte nominativa do sinal será alterada para "MARIANNE", adequando-a à etiqueta apresentada. Não é necessária a republicação do pedido.

Além disso, também serão corrigidas as marcas nominativas publicadas com uso de letras maiúsculas e/ou minúsculas diferente do reivindicado na petição inicial, sendo dispensada a republicação do pedido.

Informações sobre a alteração do sinal marcário realizadas a pedido do usuário podem ser encontradas no item [9.1 Alteração da marca](#).

5.4 Análise da especificação de produtos e serviços

Durante o exame do pedido de marca, é verificada a correção e a adequação da especificação de produtos ou serviços. Tal etapa é de fundamental importância, uma vez que a especificação delimita o escopo de proteção da marca. Desta forma, quaisquer tipos de inadequação, divergência ou dúvidas são saneados, seja por meio de alterações de ofício ou com a formulação de exigências.

5.4.1 Adequações na especificação

Serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

- a) Toda a especificação pode ser alocada em outra classe;
- b) Parte significativa da especificação pertence à classe reivindicada;
- c) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

Nas hipóteses acima, poderão ser excluídos da especificação os termos genéricos e os produtos e serviços não enquadrados na classe reivindicada, sendo informada no despacho tal alteração.

5.4.2 Especificação incompatível com a classe reivindicada

os casos de incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, será verificada a possibilidade de alteração de ofício, conforme orientações expressas no item [5.4.1. Adequações na especificação](#). Caso a

especificação não se enquadre nas hipóteses elegíveis de alteração previstas na referida subseção, será formulada exigência para que o requerente rerepresente especificação indicando produtos ou serviços de uma única classe, devendo a mesma ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) **em vigor à data de depósito do pedido**.

Informações adicionais sobre a alteração de classe ou especificação a pedido do requerente podem ser encontradas na seção [9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços](#).

5.4.3 Especificação contendo termos pré-aprovados

As especificações de produtos e serviços formadas por termos pré-aprovados pelo INPI estão dispensadas da análise de sua adequação à classificação, não devendo ser formulada exigência com tal finalidade.

A partir da entrada em vigor, em 06/03/2014, da Resolução nº 127/14, que adotou o formulário eletrônico com especificação de livre preenchimento, não serão aceitos eventuais anexos contendo especificação adicional em pedidos depositados eletronicamente. Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da mencionada resolução, tais anexos não serão conhecidos pelo INPI, devendo tal decisão constar do despacho a ser publicado na RPI.

5.4.4 Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais termos ou expressões não deverão constar da especificação de produtos e/ou serviços por serem marcas registradas. Além disso, quando constarem da marca, esses sinais não se enquadrarão no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição disposta no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Quando tais marcas constarem da especificação, as mesmas serão substituídas pelas denominações reais dos produtos ou serviços.

5.4.5 Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a licitude de sua atividade ou para que os substitua por itens/descrições compatíveis com a classe reivindicada e que não se enquadrem naquela condição.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

- Especificação formada **unicamente** por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.
- Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do

art. 128 da LPI. O indeferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de **substituição** de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Serviços de loteria

Os serviços de “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” e “VENDA DE BILHETES DE LOTERIA” enquadram-se no rol das atividades prestadas pelos permissionários da Caixa Econômica Federal e seus homólogos na esfera estadual, sendo seu exercício lícito, se atendidas as condições estabelecidas no processo licitatório. Desta forma, **não** serão formuladas exigências no caso de pedidos de registros de marcas que visem assinalar “OPERAÇÃO DE LOTERIAS”, “ATIVIDADES LOTÉRICAS” e outros serviços análogos, sendo aplicada, na especificação, a ressalva “[VENDA DE BILHETES DE LOTERIA]” logo após o(s) referido(s) item(ns).

Vale observar que, em vista do disposto no art. 4º do Decreto-lei nº 6.259/44, a ressalva supracitada não será aplicada aos pedidos de registro de marca depositados pela própria Caixa Econômica Federal e por instituições homólogas da esfera estadual, já que as mesmas estão legalmente autorizadas a explorar todas as atividades previstas nos serviços de loteria.

5.4.6 Especificação de pedidos com prioridade unionista

A especificação do pedido de registro de marca depositado com reivindicação de prioridade unionista deverá conter produtos ou serviços idênticos ou correspondentes aos elencados no pedido ou registro estrangeiro de onde se origina o direito de prioridade. Durante o exame, será verificada a correspondência entre os itens reivindicados no documento de comprovação da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil.

Vale observar que é admitida a restrição dos produtos ou serviços elencados no pedido/registo de origem da prioridade, seja por meio de maior detalhamento ou por ressalva expressa.

Se a especificação apresentada no pedido incluir produtos ou serviços que ampliam o escopo daquela constante do documento de comprovação da prioridade, será formulada exigência para que o requerente restrinja a abrangência da especificação ao contido na documentação comprobatória ou declare se deseja abrir mão da prioridade a fim de manter a especificação originalmente reivindicada. Caso as restrições apresentadas sejam insuficientes, a especificação original será mantida e a prioridade unionista será retirada de ofício, com a consequente republicação do pedido.



Exemplos:

Documento de prioridade unionista	Pedido em exame	Observações
Abacaxi, maçã e banana	Banana	A especificação será aceita uma vez que a retirada dos itens "abacaxi" e "maçã" constitui restrição.
Vestuário em geral	Lingerie, camisas, chinelos e bonés	A especificação será aceita uma vez que o detalhamento dos produtos constantes do pedido/registo estrangeiro configura restrição.
Seguros	Seguros, apenas para veículos de frete	A especificação será aceita uma vez que a ressalva "apenas para veículos de frete" constitui restrição.
Óculos, óculos de sol	Óculos, óculos de sol, instrumentos de medição óptica, computadores pessoais, equipamentos eletrônicos de medição	Será formulada exigência para que o requerente restrinja a especificação a fim de adequá-la ao contido no pedido/registo estrangeiro ou abra mão da prioridade unionista.

5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional

A especificação do pedido de registo de marca tridimensional deverá indicar de modo preciso a finalidade da marca que, diferentemente das marcas tradicionais, poderá estar restrita a uma gama menor de produtos ou serviços em razão de sua forma plástica. Desta forma, nem sempre será possível ao objeto tridimensional assinalar todo o escopo de uma classe de produtos ou serviços, devido às limitações inerentes à sua própria forma.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	<p>Frasco de creme para pentear os cabelos que assinalava vários itens da classe 03, incluindo "batons" e "lápiz de sobrancelhas"</p>	<p>Em se tratando de formas que constituam o próprio produto ou seu acondicionamento, os sinais são registráveis apenas se houver adequação da especificação à forma reivindicada.</p>
	<p>Forma de produto (sabonete) que assinalava vários itens da classe 03, incluindo "hastes flexíveis", "toalhas" e "lenços para a face"</p>	

5.5 Análise da legitimidade do requerente

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 128, estabelece que as pessoas físicas e jurídicas de direito privado só podem reivindicar registro de marca relativa a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição no próprio requerimento, sob as penas da lei.

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços reivindicados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de do registro.

No exame substantivo, é verificado se os produtos ou serviços reivindicados são compatíveis com a atividade exercida efetiva e licitamente pelo depositante, declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis.

5.5.1 Declaração de atividade

A especificação de produtos e serviços reivindicada pelo usuário em seu pedido de registro de marca deve ser condizente com a declaração de atividade feita pelo requerente, conforme determina o parágrafo primeiro do art. 128 da LPI.

“Art. 128. (...)

§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

O requerente é obrigado a apresentar tal declaração em pedidos em papel, devendo, no formulário eletrônico marcar a quadrícula correspondente. No entanto, tal condição não isenta o depositante de comprovar documentalmente a veracidade da declaração apresentada se considerado necessário.

Cabe ressaltar que, de acordo com o § 4º do art. 128 da LPI, a reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos demais dispositivos do art. 128 da LPI.

5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal

Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou serviços que não guardem correspondência literal com a atividade declarada, mas que possam ser enquadrados como atividade acessória, serão examinados, de per se, a fim de verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.

Exemplo:

Classe/ Especificação	Atividade declarada	Observações
NCL 37 Instalação, manutenção e reparação de aparelhos elétricos e eletrônicos	Industrialização e comercialização de aparelhos elétricos e eletrônicos.	Neste caso, considera-se que o serviço especificado é decorrente da atividade declarada.

Havendo alteração contratual que modifique a cláusula relativa ao objeto social, o exame da norma contida no § 1º do art. 128 da LPI será realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito.

5.5.3 Legitimidade de pessoa física

No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas físicas, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova, em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros.

5.5.4 Titular menor de 18 anos

Os menores de 18 anos poderão ser titulares de registro de marca, desde que observadas as seguintes condições:

- a) Os menores de 16 (dezesseis) anos devem ser representados no ato depósito do pedido de registro de marca, nos termos do art. 3º do Código Civil.
- b) Os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos podem requerer marcas, desde que assistidos, consoante o art. 4º, inciso I, do Código Civil. Os relativamente incapazes previstos nos incisos II e III do art. 4º do Código Civil também podem requerer marca quando assistidos, nos termos de legislação civil.

Informações sobre o registro de nome civil de menor de 18 anos como marca podem ser obtidas na seção [5.11.13 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros](#).

5.5.5 Marcas coletivas

Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros, porém compatível, e devem requerer os respectivos pedidos para assinalar os produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade, conforme disposto no art. 128, § 2º, da LPI. Vale lembrar que só pode requerer marca coletiva a entidade que representar uma coletividade (associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, entre outras).

5.5.6 Marcas de certificação

O art. 128 da LPI, em seu § 3º, estabelece que só poderá requerer marca de certificação pessoa física ou jurídica de direito público ou privado sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser certificado. Desta forma, quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo requerente do pedido o caracteriza como agente econômico envolvido na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar. Caracterizado o interesse direto do requerente, é indeferido o pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.

Conforme Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/16, não possuem legitimidade para requerer marcas de certificação as **associações** compostas por agentes econômicos envolvidos na produção, fornecimento ou comercialização dos produtos ou serviços a serem certificados, bem como os **sindicatos ou demais organizações** que representem o interesse de tais agentes.

5.5.7 Atividade de condomínio

O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, estabelece que, em virtude da falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio edilício em seu rol de pessoas jurídicas, os condomínios não possuem legitimidade para requerer marca perante o INPI, por não atenderem o disposto no art. 128 da LPI:

“Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controle direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, essa condição. (...)”

5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada

Quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo requerente, é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme previsto no § 1º do art. 128 da LPI.

5.5.9 Cotitularidade

A cotitularidade não é aceita pelo INPI, sendo cada pedido ou registro vinculado a um único titular. Nos casos de marcas de propriedade compartilhada, é possível que as partes envolvidas celebrem contrato particular estabelecendo os critérios e as condições para a copropriedade.

5.6 Análise de documentos obrigatórios

Como parte do exame substantivo, é analisada a presença e adequação dos documentos obrigatórios, devendo ser formuladas, se necessário, exigências a fim de sanear e esclarecer possíveis incorreções ou divergências.

Dentre os documentos objeto de análise estão a procuração, os regulamentos de utilização de marca coletiva, a documentação comprobatória da prioridade unionista, entre outros.

5.6.1 Procuração

No exame do instrumento de procuração, é verificado se o mesmo traz os dados obrigatórios previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil:

- Informações do outorgante (requerente);
- Informações do outorgado (representante legal do requerente);
- Tipo(s) de poder(es) outorgado(s);
- Data, local e assinatura do outorgante.

De acordo com o Parecer Normativo INPI/PROC s/n, de 04/05/2000, os casos abaixo ensejam a formulação de exigência para reapresentação do instrumento de procuração ou para esclarecimento de divergências:

- a) Outorga de poderes por parte estranha aos autos;
- b) Falta de menção dos outorgantes e/ou outorgados;
- c) Com dados divergentes (a procuração se refere a marca distinta da que foi requerida);
- d) Contendo rasuras ou sendo o documento ilegível a ponto de dificultar a identificação das partes;
- e) Falta de data e/ou assinatura;
- f) Ausência de poderes previstos no art. 217 da LPI, no caso de outorgante domiciliado no exterior.

Caso a procuração não contenha um ou mais dados obrigatórios, apresente informações divergentes ou incorra em alguns dos vícios acima listados, é necessário formular exigência para que seja apresentado documento adequado, ratificando os atos anteriormente executados ou com data de assinatura igual ou anterior ao protocolo da petição ou pedido de registro. Também será formulada exigência caso seja anexado documento errado no lugar da procuração.

Qualificação do signatário

Não é necessária comprovação prévia de que o signatário possui poderes para representar o outorgante, ainda que o mesmo seja qualificado como "procurador" no instrumento de mandato. Contudo, se os demais documentos apresentados no processo (Contrato Social ou Alterações do Contrato Social, por exemplo) apontarem divergências quanto aos poderes do signatário, será formulada exigência.

Titulares estrangeiros e poderes especiais de que trata o artigo 217 da LPI

Requerentes e titulares domiciliados no exterior são obrigados a constituir, junto ao INPI, procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, conforme estabelece o art. 217 da LPI. Vale notar que o instrumento de procuração outorgado por estrangeiro deverá incluir poderes para receber citações judiciais. Caso o pedido depositado por requerente domiciliado no exterior tenha sido protocolado sem a nomeação de um procurador, será formulada exigência para que seja apresentado o necessário instrumento de mandato.

Tradução

Caso a procuração em idioma estrangeiro tenha sido apresentada no devido prazo legal, porém desacompanhada

da tradução correspondente, é aproveitado o ato da parte, com base no que dispõe o artigo 220 da LPI, formulando-se exigência para a apresentação da tradução do instrumento de procuração.

Procuração assinada digitalmente

Conforme disposto no art. 20 da Lei nº 11.419/06, os instrumentos de mandato poderão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei. Desta maneira, serão aceitas as procurações contendo assinatura digital, não sendo necessária a formulação de exigência para comprovação da legitimidade do certificado.

Prazo de validade

Nos casos de procuração contendo prazo de validade, é verificado se o ato foi realizado durante o período de vigência do instrumento. Em caso negativo, é formulada exigência para apresentação de nova procuração válida à época da prática do ato ou contendo a ratificação dos atos já executados.

Pedidos com procurador desacompanhados de documento de procuração

Caso a procuração não seja apresentada no pedido inicial, o representante legal do requerente deverá apresentá-la, por meio de petição própria, dentro do prazo de 60 dias corridos contados a partir do ato do depósito, sob pena de arquivamento definitivo, conforme determinado pelo § 2º do art. 216 da LPI.

Solicitação de prazo adicional para apresentação de procuração

Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º, da LPI, quaisquer solicitações de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deverão ser submetidas sob a forma de pedido de devolução de prazo, a ser apreciado nos termos da Resolução nº 177/2017, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo.

Ausência de procuração em pedidos peticionados em papel

No caso de pedidos depositados em papel desacompanhados de instrumento de mandato, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas, será formulada exigência para reapresentação da procuração.

5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista

O requerente tem até 4 (quatro) meses, contados da data do depósito, para apresentar os comprovantes hábeis da prioridade unionista. Esses documentos devem conter o número de identificação, a data de depósito e a reprodução do pedido ou do registro, incluindo dados referentes ao elemento marcário, requerente/titular e produtos ou serviços especificados, acompanhados de tradução simples.

Tal documentação pode contemplar cópias oficiais ou suas reproduções, bem como publicações do órgão de origem ou suas reproduções, mesmo em sua versão online, sendo sua apresentação de responsabilidade do

requerente. O não cumprimento do prazo acarreta a perda da prioridade em virtude da falta de conformidade com o disposto no § 2º do art. 127 da LPI, com a conseqüente republicação do pedido.

No momento do exame, é verificado se os produtos e os serviços indicados no documento de comprovação da prioridade unionista são idênticos aos reivindicados pelo requerente no pedido em exame. Informações adicionais para o exame de especificação de pedidos com reivindicação de prioridade unionista podem ser obtidas no item [5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade unionista](#).

Caso todas essas condições sejam cumpridas de maneira satisfatória, a prioridade será aceita. Na hipótese de omissão dos dados referentes à prioridade em publicações anteriores, os mesmos serão incluídos no banco de dados do sistema de exame do INPI e o pedido será republicado.

Se o requerente desistir da prioridade, apresentando documento com poderes expressos para tal, será homologada a desistência e republicado o pedido.

Exigência

A formulação de exigência relativa à prioridade é feita nos casos em que o requerente traz documentação ilegível ou incompleta (sem tradução e/ou com omissão dos dados do pedido, da marca ou do titular). Vale observar que, nos casos de prioridade unionista obtida por cessão, é necessário apresentar documento comprobatório da transferência do pedido/registro estrangeiro, sob pena de formulação de exigência.

Nos casos em que o documento devidamente indicado/intitulado como comprovação da prioridade unionista trazer dados sem qualquer relação com a prioridade reivindicada, também será formulada exigência, em aproveitamento dos atos da parte, nos termos do art. 220 da LPI.

Ausência de documentos comprobatórios da prioridade unionista em pedidos peticionados em papel

No caso de pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade unionista, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas, será formulada exigência para reapresentação da documentação em questão.

Divergência de dados

Havendo divergências entre os dados (data do depósito, número do depósito/registro da marca estrangeira e código do país de origem) informados no formulário e a documentação anexada, prevalecerão as informações constantes na documentação. Apenas divergências quanto à data de depósito ensejarão republicação do pedido.

Pedidos com reivindicação de múltiplas prioridades unionistas

No caso de pedidos com reivindicação de prioridades com datas diferentes, as seguintes orientações serão observadas:

- Se os produtos ou serviços constantes das especificações das prioridades forem **diferentes**, será mantida a data mais recente.
- Se os produtos ou serviços constantes das especificações das prioridades forem **semelhantes**, será mantida a data mais antiga.

Prioridade unionista não reivindicada na petição inicial

A reivindicação da prioridade unionista deve ser feita no ato do depósito, conforme estabelecido no § 1º do art. 127 da LPI, podendo ser **suplementada** dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data de depósito no Brasil.

Caso o requerente não tenha reivindicado qualquer prioridade unionista na petição inicial e deseje, posteriormente, declará-la, a solicitação será negada em vista do disposto na norma legal anteriormente mencionada.

Declaração da prioridade unionista

A declaração da prioridade unionista deverá conter, pelo menos, o país e a data de depósito do pedido ou registro, conforme estabelecido na CUP:

Art. 4º (...)

Item D – Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até o qual esta declaração deverá ser efetuada.

Desta forma, reivindicações de prioridade que não incluam dados referentes ao país e à data serão negadas com base no item D do art. 4º da CUP.

5.6.3 Regulamento de utilização de marca coletiva

O regulamento de utilização de marca coletiva deve apresentar:

- Descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- Condições para a eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro de marca;
- Requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;
- Condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;
- Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, a ser respondida no prazo de 60 dias corridos contados a partir da data de sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for

cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

Cabe ressaltar que o regulamento de utilização deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou deve ser protocolado em até 60 dias após o protocolo do mesmo, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação

O pedido de registro de marca de certificação é analisado em conformidade com o art. 148 da LPI, que determina que o mesmo deverá conter documentação técnica. Conforme disposto na Instrução Normativa nº 59/2016, a documentação técnica deverá compreender:

- **Objeto da certificação:** características do produto/serviço indicando qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular;
- **Meios para atestar a conformidade e assegurar o controle:** metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos.

Adicionalmente, nos casos de produto ou serviço com certificação compulsória, deverá ser apresentada declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao objeto de certificação, nos termos do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016.

Cabe ressaltar que tal documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 dias após o protocolo do mesmo, sob pena de arquivamento do pedido. É importante ainda frisar que o requerente de marca de certificação não pode exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

As alterações na documentação técnica para pedidos e registros de marca de certificação deverão ser comunicadas ao INPI, a qualquer momento. O teor de tais modificações será objeto de exame, não sendo admitida a ampliação do escopo da especificação originalmente requerida.

5.7 Etapas de análise do exame substantivo

Conforme estabelecido pelo art. 6º da Resolução nº 88/13, o exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

“Art. 6º - (...)

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”.

Observação:

A análise dos requisitos descritos no inciso I **precede obrigatoriamente a dos demais**. Desta forma, sua infringência ensejará o indeferimento do pedido de registro, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise **não** tenha sido objeto de oposição.

Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas.

5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário

Considera-se como condição de liceidade do sinal a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. A proteção ao requisito da liceidade do sinal está amparada no art. 124 da LPI, em seus **incisos I, III, XI e XIV**.

5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

Três normas legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o registro de marcas contrárias à ordem pública.

Símbolos e monumentos oficiais

De acordo com o **inciso I do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca: *“brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação”*.

Para fins de aplicação desta norma legal, serão consideradas as seguintes definições:




- **Brasão ou armas:** a insígnia de pessoa, família, Estado Nacional, Unidade de Federação e Municípios.
- **Medalha:** a insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou pessoa.
- **Bandeira:** símbolo distintivo de uma nação.
- **Emblema ou distintivo:** símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados.
- **Monumento:** obra do homem para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato notável.
- **Oficial:** o que for emanado ou relativo à autoridade legalmente constituída;
- **Público:** o que, embora não emanado ou relativo à autoridade, constitui patrimônio comum de todos.

A proibição contida neste inciso é de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão. Assim, a proibição pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado Nacional.



A leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada

pelo símbolo oficial. Sua utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no art. 6 ter da CUP.

O registro de marca contendo elementos característicos presentes em símbolos oficiais também será vedado, em função de sua reprodução e da relação inequívoca que estes elementos possuem com seus símbolos de origem.


	<p>Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da imitação da bandeira do Brasil.</p>
	<p>Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano:</p> 

A proteção conferida por este inciso se dá não apenas sobre símbolos oficiais de entidades governamentais, mas se estende também a símbolos familiares e universais.

	<p>Irregistrável uma vez que reproduz denominação e emblema do Mercosul.</p>
	<p>Irregistrável pois reproduz emblema e denominação da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).</p>


Com respeito às designações, o dispositivo legal possui redação clara, sendo vedado o registro de marca que possua em seu conjunto qualquer designação de símbolos oficiais, bem como imitações dessas designações. Dessa forma, sinais marcários constituídos pela própria denominação do símbolo serão indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Ficam ressalvados, no entanto, os casos em que o nome ou denominação do monumento seja indissociável dos nomes ou das denominações das localizações geográficas onde os mesmos se encontram.

Exemplos:

BIG BEN	Irregistrável por conter a denominação de monumento.
BANDEIRA DO BRASIL	Irregistrável por conter designação de símbolo oficial.
PALÁCIO DO CATETE	Irregistrável por ser constituída pela denominação de monumento.
TORRE EIFFAL	Irregistrável , uma vez que a marca é constituída por imitação fonética da denominação do monumento "Torre Eiffel".
	Irregistrável , uma vez que reproduz o monumento "Torre Eiffel".

Monumentos e acidentes geográficos

Observa-se que, de acordo com a definição de monumento anteriormente mencionada, os acidentes geográficos encontram-se excluídos do conceito de "monumento", a menos que tenham recebido algum tipo de interferência humana significativa em sua forma.

PÃO DE AÇÚCAR	Registrável uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.
CORCOVADO	Registrável uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.
PALÁCIO DOS TRÊS PODERES	Irregistrável , uma vez que reproduz designação de monumento.
	Irregistrável , uma vez que reproduz o monumento "Monte Rushmore National Memorial".

Indicação de cor

Deve ser observado que, embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, devem ser levadas em consideração apenas como um sinal reforçador do aspecto de imitação, sendo o mais importante nesta análise o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.


Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial, o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais relativas ao sinal em exame.



Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

- a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;
- b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo. Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros símbolos oficiais desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.
- c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.
- d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por exemplo.

Exemplos:

	<p>Registrável. Simplificação dos traços e utilização de apenas parte do monumento. A identificação do mesmo se dá principalmente pela parte nominativa.</p>
---	---

	<p>Registrável. Simplificação extrema dos traços a ponto de descaracterizar o monumento.</p>
	<p>Registrável. Utilização de traços característicos, enfatizando apenas os elementos mais contrastantes para representar o monumento de forma artística.</p>
	<p>Registrável. Simplificação dos traços, descaracterizando o monumento, que é elemento secundário, e utilização de parte do mesmo como letra integrante do elemento nominativo.</p>
	<p>Registrável. Elementos constitutivos simplificados das bandeiras do Reino Unido e dos EUA são apresentados parcialmente e de forma estilizada.</p>


 <p>Maratona de Revezamento de Florianópolis</p>	<p>Registrável. Simplificação dos traços com aspecto de pincelada, dando-lhe um caráter artístico. Ademais, pontes pênseis são comuns, sendo a parte nominativa responsável por identificar de qual ponte se trata.</p>
 <p>Discos do Brasil</p>	<p>Registrável. Elementos constitutivos simplificados da bandeira brasileira utilizados de forma criativa, com o círculo como um disco.</p>


Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou serviços, quando então deverá ser aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.

Cunho oficial adotado para garantia de padrão

Já o **inciso XI do art. 124 da LPI** estabelece que não é registrável como marca: *“reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza”*.

Para fins de aplicação desta regra legal, deve-se levar em consideração o produto ou o serviço a ser assinalado. Isso significa que, se o sinal visa a distinguir produto ou serviço que não guarda qualquer relação com o produto ou serviço para o qual o cunho oficial é adotado, será ele passível de registro como marca. Caso contrário, o sinal não será passível de registro, ainda que acompanhado de elementos outros que, per se, sejam tecnicamente registráveis.

Marca	Especificação	Observações
	<p>Para assinalar comércio de alimentos</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso XI do art. 124 da LPI, uma vez que reproduz fielmente o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) que atesta o padrão sanitário dos alimentos.</p>

S.I.F.	Serviço de produção de espetáculos ao vivo	Registrável.
	Para assinalar serviços de reparo de jóias e relógios	Irregistrável face ao inciso XI do art. 124 da LPI, já que as figuras presentes no conjunto são reproduções de sinais utilizados na França para atestar a pureza do ouro.

Sistema de classificação por estrelas no setor de hospedagem

Com a instituição, em 2011 (Portaria MTUR nº 100), do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) pelo Ministério do Turismo, o sistema de classificação por estrelas passou a constituir cunho oficial para garantia de padrão no segmento de hotelaria. Desta forma, incorrem na proibição disposta no inciso XI do art. 124 da LPI, os conjuntos marcários formados por figuras de estrelas idênticas ou semelhantes às previstas no referido sistema de classificação que visem assinalar **serviços de hospedagem**.

No caso de sinais em que a imagem do sistema de classificação por estrelas esteja acompanhada de outros elementos distintivos, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão da figura em questão do conjunto requerido como marca.

Contudo, a formulação da exigência estará condicionada a que a parte subsistente do sinal marcário não venha a alterar as características principais do conjunto requerido originalmente. além disso, o conjunto resultante deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Título, apólice, moeda e cédula

O **inciso XIV do art. 124 da LPI**, por sua vez, prevê que não é registrável como marca: *“reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país”*.

A proibição é absoluta para a representação figurativa de título, apólice, moeda e cédula dos entes supracitados (independentemente do produto ou serviço a distinguir), desde que sejam de uso corrente, ainda que acompanhado de elementos outros que, per se, sejam tecnicamente registráveis.

O inciso XIV do art. 124 não trata das denominações de título, apólice, moeda e cédula. Uma vez requeridas como marca para assinalar produtos ou serviços que guardem relação com aquelas denominações, será cabível a aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

	<p>Irregistrável por conter representação gráfica da moeda REAL.</p>
<p>EURO</p>	<p>Registrável para assinalar "óculos". Irregistrável para assinalar "serviços de câmbio", uma vez que contém denominação de moeda corrente objeto dos serviços reivindicados, grafada em tipologia banal.</p>
	<p>Registrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços, tendo em vista que a moeda não é corrente, ou seja, está em desuso.</p>

5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes

Estabelece o inciso III do Art.124 da LPI que não são registráveis como marca:

“expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração”.

No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, é verificado se a expressão, desenho ou figura são, de per se, atentatórias a essas regras. Tal avaliação deverá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos bens ou serviços em questão.

No que tange à ofensa à honra ou à imagem individual e ao atentado contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, verifica-se:



- Se o sinal representa uma ofensa individual a um direito de personalidade ou ao direito à imagem, tutelados em outra regra deste artigo 124 da LPI, quando associado ao produto ou serviço que visa a assinalar, sem a devida autorização;
- Se o sinal, pelo simples fato de conter referência a crença, culto religioso ou ideia ou sentimentos dignos de respeito e veneração, pode desrespeitar imagens ou símbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses sentimentos ou ideias.




Desta forma, no ato do exame, deverá ser verificado:

- a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si só, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;
- b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.

Neste último caso, vale lembrar que os nomes de santos e entidades mais difundidos, como são os santos do panteão católico e dos cultos afro-brasileiros, venerados por significativa parcela da população brasileira, devem ser apreciados com atenção. Denominações como São Jorge ou São Sebastião e Oxalá ou Ogum podem ser registráveis desde que os produtos ou serviços que visem assinalar não se caracterizem como ofensa aos devotos de tais entidades.

Exemplos:

	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço.</p>
<p>KU KLUX KLAN</p>	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço.</p>
	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter termo obsceno estrangeiro.</p>

	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter expressão obscena.</p>
<p>SÃO JORGE</p>	<p>Irregistrável para assinalar preservativos. Registrável para assinalar velas.</p>
	<p>Registrável para assinalar serviços de "comércio de produtos eróticos", tendo em vista a natureza dos produtos comercializados. Vale observar que os serviços em questão visam público-alvo adulto, possuindo canais de distribuição e publicidade específicos.</p>
	<p>Irregistrável para assinalar brinquedos infantis.</p>

5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

A distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos **incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI** do art. 124 da LPI.

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Na avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.

Noção de conjunto marcário

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

Elementos do conjunto marcário

Em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não.

Elementos principais

São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

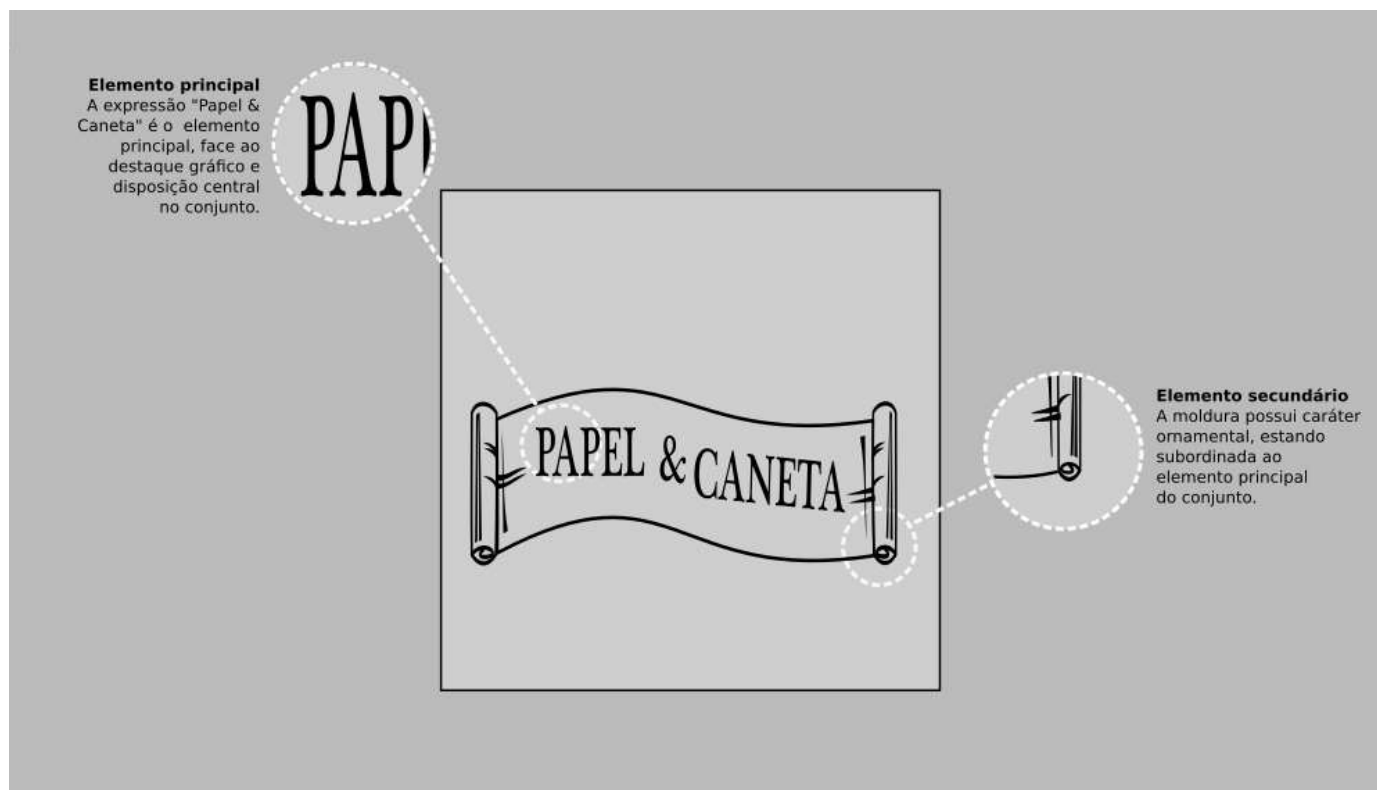
Elementos secundários

São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis

Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo. Trata-se, frequentemente, de elementos tais como endereços, telefones, rótulos, códigos de barra, dentre outros da mesma natureza, destinados tão somente a informar dados alheios ao conjunto marcário propriamente dito.





Integração dos elementos

O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

Graus de distintividade

O caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

Não distintivos

Enquadram-se neste grau os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características. Também são considerados sinais

não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

Sugestivos/evocativos

Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os bens ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro. Esta categoria é detalhada no subtítulo Sinais evocativos ou sugestivos.

Arbitrários

É considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visam assinalar.

Fantásticos

São os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.

A tabela a seguir exemplifica os diversos graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados:

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantástico
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit

Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Sinais evocativos ou sugestivos

Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro, conforme disposto no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos bens ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los.

Diferente dos elementos descritivos, que comunicam imediatamente ao consumidor a natureza ou as características dos produtos ou serviços assinalados pela marca, os sinais evocativos ou sugestivos não denotam o produto ou serviço que a marca visa identificar ou suas qualidades. Tais sinais buscam, de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca.

As características a seguir estão comumente presentes nos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

- a) o emprego de linguagem conotativa;
- b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc.;
- c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou
- d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.

Exemplos:

3G GOLE GELADO GARANTIDO	Registrável para assinalar recipientes frigoríficos não elétricos, caixas de gelo. A expressão "GOLE GELADO GARANTIDO" faz referência indireta a potencial benefício obtido com os equipamentos de refrigeração que o sinal visa assinalar.
-------------------------------------	---

DAMASCO	Registrável para assinalar serviço de restaurante. Enquanto denominação da capital da Síria e uma das principais metrópoles do Oriente Médio, bem como fruto largamente empregado na cozinha árabe, o termo "DAMASCO" sugere, de maneira conotativa, a possível origem da culinária oferecida pelo serviço de alimentação que visa assinalar.
TOMATEX	Registrável para assinalar tomates. O termo em questão é considerado evocativo por constituir vocábulo formado pela derivação da denominação do produto que o sinal visa assinalar ("TOMATE"), não empregado no segmento mercadológico em questão.
PLASTICOLA	Registrável para assinalar cola plástica. A aglutinação da denominação "COLA" e do adjetivo "PLÁSTICA" gera vocábulo novo que remete ao produto que o sinal visa assinalar, sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento.
COLATEX	Registrável para assinalar adesivos para tecidos. A justaposição de termo "COLA" e do sufixo "TEX" (radical da palavra "têxtil") forma vocábulo que sugere, de maneira indireta, o produto assinalado e sua finalidade.
MR. CHOPP	Registrável para assinalar serviços de bar e restaurante. A distintividade do conjunto decorre do efeito de personificação gerado pela combinação do termo descritivo "CHOPP" com a abreviação do pronome de tratamento "MR.", gerando expressão fantasiosa em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
AVESTRUZ & CIA	Registrável para distinguir o comércio de carnes e ovos de aves. Embora sejam considerados inapropriáveis quando isolados, o termo "AVESTRUZ" e a expressão "& CIA" formam conjunto não usual e suficientemente distintivo ao serem combinados, remetendo indiretamente ao serviço assinalado.

5.9.2 Padrão de apostila

O padrão de apostila atualmente aplicável é uma nota suplementar, que passou a constar em todos os certificados de registros dos pedidos deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016, cuja finalidade é a de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca.

Com a Resolução nº 166/2016, foi instituído padrão de apostila nos termos abaixo:

"A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996."

A adoção do padrão de apostila não altera os critérios de exame da registrabilidade dos sinais marcários estabelecidos por este Manual.

Desta forma, se o grau de integração destes elementos é tal que eles não devem ser separados ou considerados isoladamente, nenhuma apostila para o(s) elemento(s) irregistrável(is) se faz necessária, quer seja(m) ele(s) de caráter genérico, necessário, descritivo etc, ficando subentendido que nenhuma reivindicação está sendo solicitada quanto aos elementos considerados isoladamente.

Apostilas não mais aplicáveis

Embora tenham sido aplicados no passado, os padrões de apostila caso a caso abaixo listados não se encontram em uso.

a) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) " _____ ".

Esta apostila era utilizada sempre que a marca possuía, em sua composição, uma ou mais expressões irregistráveis.

b) Sem direito ao uso exclusivo da(s) figura(s) " _____ ".

Esta apostila era utilizada sempre que a marca possuía, em sua composição, uma ou mais figuras irregistráveis.

c) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) " _____ ", isoladamente.

Esta apostila era utilizada em marcas compostas por termos que, isoladamente, não seriam passíveis de registro para assinalar os produtos ou serviços reivindicados, havendo, contudo, distintividade emanada da combinação de tais elementos.

d) Sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos

Esta apostila era utilizada sempre que a parte nominativa da marca fosse constituída por expressões irregistráveis, acompanhadas de elemento figurativo de fantasia.

e) Não retira o termo (...) do patrimônio comum

A mencionada apostila era aplicada a vocábulos que, apesar de remeterem a termos irregistráveis per se, eram escritos de forma que sua grafia não correspondia à dicionarizada. Tais marcas serão indeferidas, já que a mera alteração gráfica do termo não descaracteriza a denominação correta (dicionarizada), não havendo, portanto, suficiente distintividade (orientações sobre o tratamento de tais casos podem ser obtidas na subseção Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço).

f) No conjunto

Tal apostila entrou em desuso face à pouca clareza acerca do bem efetivamente protegido pelo registro e alvo de exclusividade, culminando, muitas vezes, por subtrair o caráter essencialmente original de alguns elementos da marca.

5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

Conforme estabelece o **inciso VI do art. 124 da LPI**, não é passível de registro como marca:

“(...) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

A norma legal ora mencionada engloba duas situações: sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou signos *comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos*.

Sinal que tenha relação com o produto ou o serviço

Para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

a) Sinal de caráter genérico

Termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes.

Exemplos:

VESTUÁRIO	Irregistrável para assinalar roupas.
ALIMENTO	Irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação
VEÍCULO	Irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas.

b) Sinal de caráter necessário

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos.

Exemplos:

AZEITE	Irregistrável para assinalar azeites.
FAST FOOD	Irregistrável para assinalar serviço de alimentação.

c) Sinal de caráter comum

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

Exemplos:

CARRO	Irregistrável para assinalar automóveis.
PINA COLADA	Irregistrável para assinalar bebidas.

d) Sinal de caráter vulgar

Gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço.

Exemplos:

BRANQUINHA	Irregistrável para assinalar aguardente de cana-de-açúcar.
RANGO	Irregistrável para assinalar alimentos ou serviços de alimentação.

e) Sinal simplesmente descritivo

Termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição.

Exemplos:

MARCAHORA	Irregistrável para assinalar relógio de ponto.
LAVAROUPA	Irregistrável para assinalar lavadora de roupa.

Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviços

Para aferição da incidência da proibição, é verificado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção do bem ou prestação dos serviços.

Considera-se sinal empregado comumente para designar as características abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço.

a) **Natureza:** a origem produtora ou geradora do produto ou do serviço.

Exemplos:

ARTESANAL	Irregistrável para assinalar sorvetes.
INDUSTRIALIZADO	Irregistrável para assinalar molho de tomate.

b) **Nacionalidade:** caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação.

Exemplos:

BRASILEIRO	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços
ANGOLANO	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços
PORTUGUESA	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços

c) **Peso:** medida de massa, força ou pressão em escala de unidades determinadas, bem como sua respectiva designação quando relacionada ao produto.

Exemplos:

GRAMA	Irregistrável para assinalar tecidos
QUILO	Irregistrável para assinalar cereais. Registrável para assinalar sapato.
LIBRA	Irregistrável para assinalar pneus. Registrável para assinalar árvore de natal.
HP	Irregistrável para assinalar motores. Registrável para assinalar queijo de cabra.

d) **Valor:** mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto ou serviço.

Exemplos:

PREMIADO	Irregistrável para assinalar animais vivos.
SUPER LUXO	Irregistrável para assinalar roupas de cama e mesa.

e) **Qualidade:** atributo ou propriedade, negativo ou positivo de coisas, superioridade, excelência em qualquer coisa, desde que seja aplicável ao produto ou serviço.

Exemplos:

SABOROSO	Registrável para assinalar parafusos. Irregistrável para distinguir pães.
INODORA	Registrável para assinalar editoração eletrônica. Irregistrável para distinguir água mineral.

- f) **Época de produção ou de prestação de serviço:** a indicação da época na qual o bem foi produzido ou o serviço foi prestado, ou, ainda, a indicação do ano de sua produção.

Exemplos:


SINCE	com a indicação de qualquer ano ou época	Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
DESDE	com a indicação de qualquer ano ou época	Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
SAFRA	com a indicação de qualquer ano ou época	Irregistrável para bebidas.
FUNDADA EM 1820	Irregistrável para qualquer serviço.	
SAFRA 1942	Irregistrável para bebidas.	

A proibição de que trata esta norma não é de caráter absoluto. Enquadrado o sinal nesta categoria, este deverá estar revestido de suficiente forma distintiva para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome, expressão ou figura irregistrável de per se.

Marcas figurativas e/ou mistas

A representação figurativa ou pictórica fiel de um elemento descritivo ou de uso comum, como fotos ou desenhos técnicos do produto ou de sua embalagem não distintiva, é considerada equivalente a sua representação escrita e, portanto, irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Caso figurem em conjuntos mistos ou figurativos, os mesmos serão indeferidos, se desprovidos de distintividade, ou deferidos, se acompanhados de termos ou elementos figurativos capazes de conferir ao conjunto suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Pescados	Irregistrável , uma vez que o conjunto é formado pela combinação de termo descritivo e representação fotográfica do produto que visa assinalar.

Marcas que se confundem com o próprio produto ou serviço

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais sinais não se enquadram no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Caso tais termos ou expressões figurem na especificação de produtos e serviços, os mesmos serão substituídos de ofício por suas verdadeiras descrições, conforme orientações dispostas no item [5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas](#).

5.9.4 Sinal ou expressão de propaganda

Estabelece o **inciso VII do art.124 da LPI** que não é registrável como marca: *“sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”*.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.

O revogado Código da Propriedade Industrial - CPI, Lei nº 5.772/71, em seu art. 73, definia “expressão ou sinal de propaganda”:

"Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários".

Tendo a marca a função intrínseca de identificar ou distinguir produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa ou não, carrega em si a função de meio de comunicação social. Por tal motivo, a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expressão de propaganda.

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

- Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
- Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
- Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico.

Exemplos:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne
Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor
Melhoral, é melhor e não faz mal
Não é uma Brastemp
Nescau, energia que dá gosto
Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
Toc, toc. O melhor sapato do Brasil
Bretas, sempre o melhor atendimento
Panamericano. Tudo por você.

Entretanto, há conjuntos que contém palavra(s) ou expressão(ões) que, apesar de conotar aspectos apelativos, não são determinantes para caracterização do sinal como expressão de propaganda.

Exemplos:

I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT	Para assinalar serviços de alimentação
YOU CAN DANCE	Para assinalar serviços de entretenimento
SUPERAÇÃO PETROBRÁS	Para assinalar patrocínio financeiro de eventos musicais
PARIS, A CASA DO ESPELHO	Para assinalar espelhos e artigos de mobiliário

5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento

De acordo com o **inciso XXI do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: *"a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico"*.

Este inciso trata do sinal tridimensional não registrável como marca, ou seja, aquele cuja forma plástica não tenha capacidade distintiva em si mesma ou, então, que não possa ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou ao serviço a que se aplica. Para merecer a proteção legal, a forma plástica não pode ser usual ou comum, relativamente ao produto ou ao seu acondicionamento, ou ao serviço a que se aplica, tampouco pode ser imposta pela natureza do produto ou do serviço ou ditada por condições técnicas.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

- **Forma plástica:** formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.
- **Forma necessária do produto ou do acondicionamento:** aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.
- **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento:** aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.
- **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico:** aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

Por ocasião do exame da marca tridimensional serão observadas as seguintes regras:

- a) Se a forma tridimensional reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento ou sua identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;
- b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;
- c) Se a forma tridimensional reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço; e,
- d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral).

Cabe observar que a simples aplicação de letras, algarismos, números, palavras, figuras, linhas e cores a uma forma comum não confere à marca tridimensional a distintividade exigida.

Informações adicionais sobre o exame das marcas tridimensionais podem ser encontradas na seção [5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional](#).

5.9.6 Letra, algarismo ou data isolados

De acordo com o **inciso II do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca: *“letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”*.

Este inciso trata da proibição de registro como marca de todas as letras do alfabeto em uso no vernáculo nacional e dos algarismos de 0 a 9, isoladamente.

Para fins de aplicação deste inciso, observa-se que os algarismos e as letras, quando por extenso, são passíveis de registro.


Enquadra-se nesta proibição a data interpretada na sua forma completa, ou seja, dia, mês e ano, salvo se revestida de suficiente forma distintiva, sendo, no entanto, passível de registro a data incompleta, ainda que destituída de cunho fantasioso.



Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas isoladamente, estas na sua forma completa, são de uso comum, pertencendo portanto ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo. Entretanto, este inciso ressalva cunho distintivo, podendo estes mesmos elementos citados serem registrados quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, sendo observada a registrabilidade do conjunto formado com relação a esta distintividade e à disponibilidade.

Caso encontrem-se revestidos de suficiente forma distintiva, datas na sua forma completa, números e algarismos isolados terão sua proteção aferida pela apresentação gráfica da marca, não podendo o titular impedir que terceiros usem /registrem estes mesmos elementos como parte de conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Letras e algarismos isolados, com cunho distintivo, devem ser depositados como marcas figurativas.



Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	Serviços jurídicos e de arbitragem	Registrável. Embora a data completa "31 DE DEZEMBRO 1927" seja inapropriável a título exclusivo, a mesma está acompanhada de termos e elementos figurativos que conferem distintividade ao conjunto.
11 DE AGOSTO	Periódicos	Registrável , uma vez que a data se encontra incompleta.
6	Relógios, cronômetros e suas partes	Irregistrável à luz do inciso II do art. 124 da LPI, por tratar-se de algarismo isolado.
SEIS	Relógios, cronômetros e suas partes	Registrável , uma vez que se trata de denominação do algarismo.

	Relógios, cronômetros e suas partes	Registrável.
51	Bebidas alcoólicas (exceto cervejas)	Registrável , uma vez que se trata de numeral e não algarismo isolado.
	Quaisquer produtos ou serviços	Registrável.
POSTO 1	Comércio de gasolina e outros combustíveis	Registrável. A combinação do termo "POSTO" e do algarismo "1" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
MODELO T	relógios, cronômetros e suas partes	Registrável. A combinação do termo "MODELO" e da letra "T" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
LINHA P	Roupas e artigos do vestuário	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, na medida em que a expressão "LINHA P" é usada para identificar o tamanho dos produtos que a mesma visa assinalar.

Considerações sobre o exame de registrabilidade quanto à possibilidade de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI

Os exemplos a seguir visam indicar a extensão da proteção concedida pelo registro de uma marca que contenha, dentre seus elementos de composição, uma letra ou algarismo. Consideramos, nos exemplos a seguir, que os produtos e serviços a assinalados pelos sinais são afins.

Registro anterior	Pedido em exame	Procedimento
LINE T		Irregistrável à luz do inciso II o art. 124 da LPI, pois a letra "T" não está revestida de suficiente forma distintiva.
LINE T		Registrável , uma vez que a titular do registro anterior não possui direito exclusivo à letra "T" isolada.
LINE T	LINHA T	Irregistrável à luz do inciso XIX o art. 124 da LPI, pois se trata de imitação de marca anterior de terceiro.
LINE T	LINE K	Registrável . A combinação do termo "LINE" e da letra "K" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

5.9.7 Termo técnico

Prescreve o **inciso XVIII do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: *"termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir"*.

Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, ofício, profissão ou ciência, bem como seus símbolos e siglas. Depreende-se da leitura deste inciso que, para a sua aplicação, o termo técnico deverá manter relação com o produto ou serviço, sendo, portanto, passível o registro de termo que não mantenha relação com o produto ou o serviço.

Resta claro que o objetivo desta norma é não conceder a determinado produtor ou prestador de serviço termo de uso comum no segmento em que atua. É o mesmo princípio que rege o inciso VI do art. 124 da LPI, estando a diferença na abrangência que o termo possui no segmento de mercado, ou seja, se o termo transcende um círculo restrito de pessoas que detêm conhecimento técnico específico ele infringirá o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

Entretanto, se o termo é específico de dado segmento industrial, científico ou artístico, dependendo do conhecimento específico não partilhado por parcela significativa do público, o mesmo infringirá a norma legal do inciso em comento.

Para o entendimento desta norma legal, será observado:

- a) Se a marca é composta apenas pelo termo técnico, não estando acompanhada de elementos figurativos ou nominativos que confirmam distintividade ao conjunto;
- b) Se o termo técnico encontra-se acompanhado de elementos figurativos ou nominativos capazes de conferir distintividade ao conjunto, o pedido será deferido, não podendo o titular impedir terceiros de usarem/registrarem o termo técnico em questão em conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim;
- c) Se a marca for composta apenas pelo termo técnico na sua forma nominativa ou em apresentação mista não distintiva, o pedido de registro de marca será indeferido.

Importante ressaltar que variações gráficas e fonéticas de termo técnico que não o descaracterizem estão sujeitas à aplicação da proibição disposta no inciso XVIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

FERRITE	Irregistrável para assinalar aparelhos de comunicação. Ferrite é material feito de cerâmica com propriedades eletromagnéticas, usado como núcleo de transformadores elétricos. Comumente encontrado em rádios de ondas curtas, onde funciona como antena.
VELADURA	Irregistrável para distinguir serviços de pintura artística. Veladura é aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.
MONTEVERDE VELADURA	Registrável , para distinguir serviços de pintura artística. Embora o termo "VELADURA" seja considerado inapropriável a título exclusivo, o mesmo se encontra acompanhado de vocábulo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. Veladura é aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.

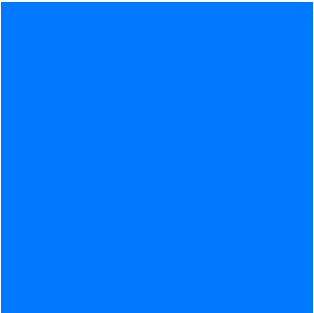
5.9.8 Cores e suas denominações

Estabelece o **inciso VIII do art. 124 da LPI** que não são registráveis como marca: *“cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”*.

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação. Igualmente, veda-se o registro de variações aumentativas ou diminutivas dos mesmos, e até mesmo em caso de denominações de cor associadas intrinsecamente a objetos de qualquer espécie, como é o caso de denominações de cor correspondentes a nomes de frutas e/ou leguminosas.

O registro, entretanto, será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é necessário que se interprete esta ressalva legal em combinação com as prescrições do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não defeso em lei.

Exemplos:

	<p>Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.</p>
<p>AZUL</p>	<p>Irregistrável para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada.</p>
<p>VERDE-E-ROSA</p>	<p>Irregistrável para assinalar “goiabas”, uma vez que, embora não estejam isoladas, as denominações de cores referem-se a estado inerente do produto que a marca visa assinalar. Registrável sem ressalvas para assinalar “shows musicais”, uma vez que o sinal é composto por combinação de denominação de cores que não guarda relação com o serviço assinalado.</p>
<p>VERDINHO</p>	<p>Irregistrável para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada no diminutivo.</p>
<p>ABÓBORA</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, se reivindicada para assinalar "abóbora", uma vez que se trata do próprio produto. Irregistrável à luz do inciso VIII do art. 124 da LPI para quaisquer produtos ou serviços (exceto "abóbora"), uma vez que se trata de denominação de cor isolada.</p>

O conjunto formado pelas cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada registrável. Neste sentido, observa-se que as marcas compostas por nomes comuns associados a cores serão passíveis de registro se a expressão resultante não guardar relação com o produto ou serviço a ser assinalado.

Assim sendo, são considerados suficientemente distintivos os conjuntos formados pela combinação de denominação de cor e de vocábulo/expressão irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, nos quais a expressão resultante não descreva característica própria do produto ou serviço que o sinal visa assinalar, em que pese o caráter não distintivo dos elementos individuais que o compõem.

Exemplos:

<p>MARROM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA</p>	<p>Registrável para assinalar "consultoria em negócios imobiliários", uma vez que a denominação de cor "MARROM" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços assinalados ou da expressão "CONSULTORIA IMOBILIÁRIA", além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.</p>
--	--

<p>CAMISA AMARELA</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário", uma vez trata-se de expressão que identifica produto que o sinal visa assinalar e descreve uma de suas características potenciais ("cor").</p>
<p>PIZZARIA AMARELA</p>	<p>Registrável para assinalar "SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO", uma vez que a denominação de cor "AMARELA" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços reivindicados, além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.</p>

5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade

Algumas combinações de termos e elementos, pela frequência com que são reivindicadas como marca e por sua própria constituição, ensejam tratamento específico no exame de sua distintividade. A seguir, são apresentadas algumas orientações específicas para a avaliação da distintividade de alguns gêneros de sinais.

Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva

Para ser considerado suficientemente distintivo, o sinal marcário misto cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva deve ser composto por elementos figurativos suficientemente fantasiosos ou estilizados e que possuam relevância no conjunto requerido, ressalvados os casos de proibição absoluta. Desta forma, o caráter distintivo de tais conjuntos dependerá da capacidade de os elementos figurativos presentes no sinal gerarem suficiente impacto visual ou conceitual a ponto de se sobressaírem à mensagem não distintiva presente nos termos ou expressões.

Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.

Exemplos:


	
<p>Irregistrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo combinado ao termo irregistrável "CHOCOLATE" não é capaz de desviar a atenção do elemento nominativo não distintivo, além de ser comumente empregado no segmento mercadológico em questão.</p>	<p>Irregistrável para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se acompanhado de elementos figurativos ornamentais e usuais no segmento mercadológico, que não criam impressão imediata e duradoura capaz de desviar a atenção do público-alvo do termo não distintivo.</p>




Elementos figurativos incapazes de conferir distintividade

Dentre os elementos figurativos que, a princípio, não são capazes de conferir distintividade a sinais compostos por elemento nominativo formado por termo ou expressão não distintiva, se destacam:

a) Tipologia banal




Exemplos:

		
<p>Registrável para assinalar "doce", uma vez que o elemento figurativo exerce função distintiva principal, gerando impressão imediata e duradoura e desviando a atenção do consumidor dos termos irregistráveis "CACAU" e "COCOA".</p>	<p>Registrável para assinalar "doce", uma vez que a figura estilizada de esquilo, além de arbitrária, é o principal foco de atenção no sinal em tela. Além disso, a expressão irregistrável "CHOCOLAT AU LAIT", repetida em intervalos constantes no fundo da imagem, é usada como padrão ornamental.</p>	<p>Registrável para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se disposto em posição secundária, sendo o elemento figurativo o principal foco de atenção, gerando impressão imediata e duradoura.</p>

		
<p>Irregistráveis para assinalar "vestuário de couro", dado o emprego de elemento nominativo irregistrável, grafado em tipologia banal, disposto em arranjo igualmente banal. Informações adicionais sobre o caráter distintivo da tipologia podem ser obtidas a seguir, no subtítulo "Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos".</p>		




b) Arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais

Exemplos:



		
<p>Irregistráveis para assinalar "vestuário", uma vez que se tratam de elementos nominativos descritivos, grafados em tipologia banal e acompanhados por forma geométrica simples.</p>		

c) Molduras ou rótulos comuns ou não distintivos em função de sua simplicidade ou por serem comumente utilizados no segmento de mercado em questão



Exemplos:

		
<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "geleias de fruta", por se tratar de conjunto formado por expressões que identificam e qualificam o produto assinalado, grafadas em tipologias banais e dispostas em rótulo não distintivo.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "mistura de cereais para alimentação humana", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em moldura não distintiva.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar quaisquer produtos, por se tratar de conjunto formado por expressão que descreve característica do produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em rótulo comum e não distintivo.</p>

d) **Imagens de uso comum em relação aos produtos e serviços reivindicados****Exemplos:**

	
<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "papel", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado do símbolo internacional da reciclagem, usado no segmento em questão para identificar que o produto foi ou poderá ser objeto de processo de reciclagem.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "alimentos para animais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica a espécie animal a que se destinam os produtos, grafado em tipologia banal, acompanhado de figura estilizada de cão, de caráter igualmente banal.</p>

e) **Padrões visuais de difícil memorização e de caráter decorativo****Exemplos:**

	
<p>Irregistráveis à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário de uso comum", por se tratarem de conjuntos formados por termos que identificam os produtos assinalados, grafados em tipologia banal, sob fundos constituídos por padrões visuais de caráter decorativo e de difícil memorização.</p>	


f) Representação gráfica fiel ou realista, ainda que estilizada, dos produtos ou serviços

Exemplos:

	
<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "meias", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "ferramentas manuais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.</p>


g) Representação gráfica bidimensional ou tridimensional da embalagem ou acondicionamento dos produtos

Exemplos:

	<p>Irregistrável para assinalar "vinho", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável grafado em tipologia banal e representação da silhueta de embalagem não distintiva do próprio produto. Informações adicionais sobre a distintividade de representações de embalagem estão disponíveis a seguir, no subtítulo "Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento".</p>
---	--

h) Representação não distintiva do espaço físico onde os produtos ou serviços são comercializados, consumidos ou fornecidos

Exemplos:


	<p>Irregistrável para assinalar "comércio de combustíveis", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável disposto em representação do espaço físico onde os serviços são fornecidos ("posto de gasolina").</p>
---	--




Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos

Para conferir suficiente cunho distintivo a um sinal formado por termo ou expressão não distintiva, a tipologia utilizada deve exigir algum esforço mental por parte dos consumidores para compreender o significado do elemento nominativo irregistrável. Desta forma, o uso de tipos de letra comuns ou de fácil leitura, mesmo que manuscritos, não é capaz de revestir de suficiente distintividade um conjunto formado por termo ou expressão não distintivo. O mesmo pode ser dito da mera reivindicação de cor aplicada a tipologias banais.

O arranjo gráfico de termos ou expressões é considerado capaz de conferir suficiente distintividade somente nos casos em que exige esforço mental por parte do público relevante para identificar a relação entre os elementos nominativos e os produtos e serviços reivindicados. Assim, o mero fato de os termos ou expressões não distintivas estarem dispostos na vertical, invertidos ou em linhas diferentes, não reveste o conjunto da distintividade necessária para o registro.

Exemplos:

	<p>Registrável. A distintividade do conjunto em exame reside no efeito conceitual gerado pela integração do elemento nominativo à imagem imitativa estilizada do produto que o sinal visa assinalar, obtida por meio de uso de fonte não banal. Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.</p>
---	---

	<p>Irregistrável. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por termo irregistrável para assinalar "medicamentos", grafado em tipologia banal, ainda que colorida. Neste sentido, entende-se que a folha estilizada presente na extremidade direita do vocábulo "fitoterápicos" exerce função meramente ornamental e não distintiva.</p>
	<p>Registrável. O sinal em exame constitui conjunto suficientemente distinto face ao efeito conceitual gerado pelo uso de tipologia não banal de maneira a integrar o elemento nominativo à figura imitativa estilizada de um veículo de duas rodas, imagem que evoca o produto que o sinal visa assinalar ("rodas para veículos"). Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.</p>
	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por expressão de caráter necessário grafada em tipologia banal, sobre fundo igualmente banal, ainda que colorido, cuja função é meramente ornamental e secundária.</p>



Distintividade de marcas figurativas

Na avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. Cabe mencionar que, na análise da distintividade de marcas figurativas compostas por letra ou algarismo isolado, serão observadas, no que couber, as orientações contidas no subtítulo "Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva", do subitem [5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade](#).

Elementos geométricos não distintivos

Elementos geométricos simples, como círculos, linhas, retângulos, quadrados etc., não são capazes de serem percebidos como marca pelo consumidor, não cumprindo o requisito disposto no art. 122 da LPI.



Exemplos:

	
<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI. O conjunto é formado unicamente por figura geométrica simples e desacompanhada de elementos adicionais capazes de lhe conferir suficiente cunho distintivo.</p>	<p>Registrável. O sinal é constituído por combinação de elementos geométricos simples, formando conjunto fantasioso e suficientemente distintivo.</p>

Representações gráficas de produtos

A representação gráfica fiel de um termo descritivo ou de uso comum, como fotos, desenhos técnicos ou estilização simplificada do produto, é considerada irregistrável à luz dos incisos VI ou XXI do art. 124 da LPI. Contudo, são consideradas passíveis de registro as estilizações fantasiosas, que distanciam o elemento figurativo do produto, a ponto de exigir algum esforço de interpretação por parte do público relevante.

Exemplos:

	
<p>Irregistrável à luz do art. 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente por representação do produto que o sinal visa assinalar ("parafusos") e com estilização que não reveste o mesmo de suficiente caráter distintivo.</p>	<p>Registrável. O sinal é constituído por estilização fantasiosa do produto que o sinal visa assinalar ("bolos e massas alimentícias").</p>


Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento

A representação gráfica de embalagem ou acondicionamento comum do produto que o sinal visa assinalar, estilizada ou não, ainda que contenha reivindicação de cores, não possui suficiente capacidade distintiva, incorrendo nas proibições dispostas nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Representações tridimensionais


Marcas figurativas formadas unicamente por representação evidentemente tridimensional de embalagem (com perspectiva e indicação de sombreados, por exemplo), ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI, por constituírem representação da forma necessária, comum ou vulgar do acondicionamento.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	Irregistrável à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI.


Os sinais mistos ou figurativos constituídos por representação gráfica tridimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, incluindo a imagem da embalagem e os elementos do rótulo, se existentes. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	Será formulada exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, a saber, a representação da embalagem. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Por fim, as marcas formadas unicamente por reprodução tridimensional realista de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.


Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Representações bidimensionais

Já as marcas figurativas constituídas unicamente por estilização bidimensional comum de embalagem, ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis em vista do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, por se tratarem de sinais de caráter comum.


Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Os sinais constituídos por representação bidimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, incluindo a imagem da embalagem e os elementos do rótulo, se existentes. Caso, no


cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	Será formulada exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, a saber, a representação da embalagem. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

As marcas formadas unicamente por reprodução bidimensional comum de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	Irregistrável por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Marcas formadas por aglutinação ou justaposição

Elementos não distintivos aglutinados

Aglutinação é a reunião, em um só vocábulo, de dois ou mais termos distintos, no qual ocorre perda de letra(s) e/ou fonema(s). Comumente, tal fenômeno altera foneticamente a expressão irregistrável corretamente grafada, formando um novo termo passível de registro à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
GOSTOSOVO	Ovos para alimentação	Registrável sem ressalvas.
BOMEL	Mel	Registrável sem ressalvas.

Exceção a esta regra são as marcas formadas a partir da aglutinação de termos desprovidos de distintividade nas quais o primeiro termo termina em vogal átona e o segundo elemento se inicia com vogal idêntica e igualmente átona. Em tais casos, entende-se que, apesar da aglutinação dos elementos, o termo resultante é foneticamente idêntico à expressão corretamente grafada, não possuindo, portanto, suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
PURAVEIA	Cereais	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Apesar da aglutinação, o elemento "PURAVEIA" é foneticamente idêntico à expressão "PURA AVEIA", considerada irregistrável para assinalar "cereais", uma vez que identifica o tipo de produto que o sinal visa assinalar. A identidade fonética com a expressão corretamente grafada ocorre uma vez que a vogal "A", presente no final da palavra "PURA" e no início do vocábulo "AVEIA", é átona.

Termos não distintivos justapostos

A justaposição é a reunião, em um só termo, de dois ou mais vocábulos ou radicais, sem que haja alteração ortográfica ou fonética de tais elementos. A justaposição de termos não distintivos normalmente não é capaz de gerar conjunto passível de registro por não se diferenciar da expressão irregistrável corretamente grafada.

Exemplos:


Marca	Especificação	Observações
BOMCAFÉ	Café	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI. Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
BIGSACO	Sacos	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
CAMISANOVA	Vestuário	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
PURASOPA	Sopas	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .

Aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia

A presença do elemento de fantasia confere suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
MOBILÓTICA	Instrumentos óticos	Registrável.
COMAVES	Carnes, aves e ovos	Registrável.

	Carnes, aves e ovos	Registrável. Embora o termo em destaque "AVES" seja considerado inapropriável a título exclusivo para assinalar os produtos reivindicados, o mesmo se encontra acompanhado de elementos adicionais que conferem ao conjunto suficiente distintividade, tornando o mesmo passível de registro.
FRANCÓLEOS	Óleo lubrificante para veículos	Registrável.
MILKWAY	Laticínios	Registrável.
DELICHEESE	Queijos	Registrável.
PNEUAC	Comércio de partes e acessórios para automóveis	Registrável.

Aglutinação ou justaposição de termos de uso comum com radicais evocativos formando um novo termo

Neste caso, o processo de aglutinação ou justaposição é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de suas características ou propriedades.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
MICROTEC	Desenvolvimento de software	Registrável.
DATAPRONTO	Processamento de dados	Registrável.
MECAUTO	Manutenção de automóveis	Registrável.

Aglutinação ou justaposição de radicais evocativos formando um novo termo

Radicais evocativos são aqueles que remetem ao produto ou serviço assinalado pela marca, mas que não têm significado quando isolados. São considerados elementos de composição e normalmente são constituídos por prefixos e sufixos, podendo fazer parte de diversos conjuntos marcários distintos.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
AGROFERT	Fertilizantes	Registrável.
ORTOMED	Equipamentos médicos	Registrável.
AGROMAQ	Máquinas agrícolas	Registrável.
CONSULTPLAN	Serviços de consultoria em negócios	Registrável.

Aglutinação ou justaposição de termos evocativos com termos que sugerem quantidade ou qualidade formando um novo termo**Exemplos:**

Marca	Especificação	Observações
ULTRACHOC	Chocolates	Registrável.
HIPERPHARMA	Comércio de medicamentos	Registrável.
MULTIFLEX	Tubos e canos metálicos	Registrável.

Combinação de termos não distintivos formando conjunto suficientemente distintivo

Termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
POSTO L	Combustíveis e lubrificantes para automóveis	Registrável. Embora o termo "POSTO" seja irregistrável para assinalar os produtos reivindicados por identificar tipo de estabelecimento que os comercializa e a letra "L" não possa ser apropriada a título exclusivo por força do disposto no inciso II do art. 124 da LPI, a combinação de tais elementos forma conjunto capaz de identificar a origem empresarial, em vista do seu caráter singular e não usual. Neste sentido, considera-se que a expressão tal como requerida não é comumente utilizada para identificar característica, propriedade ou finalidade dos produtos em questão.
AMARELO SERVIÇOS DE SAÚDE	Serviços de saúde	Registrável. Embora a denominação de cor "AMARELO" seja irregistrável isoladamente em vista do disposto no inciso VIII do art. 124 da LPI e a expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE" constitua mera descrição dos serviços reivindicados, a combinação de tais elementos forma conjunto suficientemente distintivo. Neste sentido, vale observar que a denominação de cor "AMARELO" não é usualmente utilizada para designar característica da expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE".

Vale observar que, conforme disposto no Parecer PROC/DIRAD nº 15/2009, os sinais marcários compostos pela combinação de expressões irregistráveis e de termos como "& Cia", "& Co" e "Companhia" são, em princípio, registráveis no que tange ao inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
AVESTRUZ & CO	Carnes, aves e ovos	Registrável. A combinação do termo "AVESTRUZ" e da expressão "& CO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
COMPANHIA DO CABELO	Produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos	Registrável. A combinação do termos "COMPANHIA" e da expressão "DO CABELO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
CIA DOS PÉS	Calçados	Registrável. A combinação da sigla "CIA" e da expressão "DOS PÉS" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
PAPÉIS, FITAS & CIA	Artigos de papelaria	Registrável. A combinação dos termos "PAPÉIS", "FITAS" e da expressão "& CIA" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

Neologismos

Marcas formadas a partir de sufixos comumente empregados na formação de palavras que identificam gênero de estabelecimento

A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os radicais "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado.

Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
SALGADERIA	Comércio de salgados e doces	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. A combinação do sufixo "ERIA" com a denominação do próprio produto comercializado ("SALGADO") gera vocábulo identificado como mera denominação de tipo de estabelecimento, sendo desprovido, portanto de capacidade distintiva.

Combinação de elementos de uso comum na formação de expressões de fantasia

Elemento não distintivo em expressão com significado próprio

Nos casos de sinais formados por expressões que contêm termo considerado irregistrável, será avaliado o significado do conjunto em questão a fim de determinar a distintividade do mesmo.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
LUA DE MEL	Mel	Registrável. Ainda que "MEL" seja irregistrável para o produto em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.

SEBO NAS CANELAS	Comércio de livros usados	Registrável. Ainda que "SEBO" seja irregistrável para o serviço em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
BODAS DE PAPEL	Papel e papelão	Registrável. Ainda que os produtos em questão sejam feitos de papel, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
VIA LÁCTEA	Laticínios	Registrável. Ainda que os produtos em questão sejam feitos à base de leite, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PONTO SEM NÓ	Serviços de alfaiate	Registrável. Ainda que a expressão seja utilizada no segmento mercadológico indicado, a mesma possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PELLO MENOS	Serviços de depilação	Registrável. Ainda que a expressão sugira a finalidade do serviço, a mesma possui significado próprio, de modo a formar conjunto fantasioso.
EM PONTO DE BALA	Comércio de doces	Registrável. Ainda que o termo "BALA" descreva os produtos comercializados, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
ASSIM & ASSADO	Restaurante, bar e lanchonete	Registrável. Ainda que "ASSADO" possa indicar um dos pratos oferecidos no estabelecimento comercial que a marca visa assinalar, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.

Combinação de expressões de uso comum e elementos fantasiosos

O exame da distintividade observará o caráter distintivo do conjunto, sendo passíveis de registro sinais que contenham termos, expressões ou imagens não distintivas, desde que combinados entre si ou com outros elementos de forma a conferir distintividade ao conjunto. Cabe observar que a presença de elemento não distintivo em uma marca registrada não permite ao seu titular impedir que terceiros usem ou registrem o elemento não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
BISCOITO PALHAÇO	Biscoitos	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "BISCOITO", sua combinação com o elemento distintivo "PALHAÇO"

		confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA	Serviços médicos	Registrável. Apesar da presença da expressão irregistrável "CLÍNICA DE OLHOS", sua combinação com o elemento distintivo "SEROPÉDICA" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
BANCO BRADESCO	Serviços bancários	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "BANCO", sua combinação com o elemento distintivo "BRADESCO" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CIDADE DO AUTOMÓVEL	Compra e venda de veículos novos e usados	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "AUTOMÓVEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal local.
HOSPÍCIO DO CHOPP	Bar e restaurante	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "CHOPP", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de instituição de tal gênero.
MR. PASTEL	Serviços de alimentação	Registrável. Apesar da presença do do termo irregistrável "PASTEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
REI DOS FOGÕES	Instalação e reparo de equipamentos de aquecimento	Registrável. Apesar da presença do do termo irregistrável "FOGÕES", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal título.

Alterações ortográficas de termos ou expressões não distintivas

Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço

Quando do exame de sinal cuja grafia seja foneticamente equivalente a termo não distintivo, é avaliado se os significados das expressões estão diretamente identificados, não exigindo qualquer esforço mental para associação entre os mesmos. Nestes casos, os sinais são diretamente equiparados aos termos grafados corretamente, sendo vedado seu registro em caráter exclusivo.

Por outro lado, os sinais cujas grafias não tenham correspondência direta com expressões descritivas, genéricas, de uso comum, vulgar etc., ou seja, aqueles cujas grafias conseguem ocultar tais expressões, são considerados passíveis de registro.

Como regra geral, para conferir suficiente cunho distintivo ao conjunto, a substituição ou omissão de letras em termos ou expressões irregistráveis, deverá:

- Ser surpreendente, singular ou arbitrária; ou
- Exigir relativo esforço mental e interpretativo para identificação do termo ou expressão corretamente grafados.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CAMYSA	Roupas	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124. Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
K-MYZZA	Roupas	Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRPETH	Tapetes	Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRO	Automóveis	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124; Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .

Siglas e abreviações

As abreviações e siglas de termos ou expressões desprovidos de distintividade são consideradas irregistráveis se forem usadas comumente pelos consumidores e fornecedores atuantes no segmento de mercado em questão como equivalentes aos vocábulos ou expressões a que se referem. O uso de tais siglas ou abreviações por diversos fornecedores e/ou sua menção em livros ou artigos acadêmicos e técnicos podem caracterizar sua irregistrabilidade.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
-------	---------------	-------------

<p>TVF TOMATES VERMELHOS FRESCOS</p>	<p>Comércio de tomates não-processados</p>	<p>Registrável. Embora a expressão "TOMATES VERMELHOS FRESCOS" seja considerada inapropriável a título exclusivo, a mesma se encontra acompanhada de elemento nominativo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. Observa-se, contudo, que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem a expressão não distintiva em questão como parte de conjunto marcário distinto, em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.</p>
<p>HTTP</p>	<p>Serviços de desenvolvimento de software e criação de páginas para Internet</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso XVIII do art. 124 da LPI, uma vez que "HTTP" é sigla do termo técnico "HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL", protocolo de comunicações utilizado na troca e transferência de dados na Web, sendo comumente empregado pelos profissionais do ramo de desenvolvimento de software e aplicações para Internet.</p>

Nomes de domínio

A sigla "www" e os top-level domains (.com, .gov, .org, .com e .br) são irregistráveis para qualquer produto ou serviço. É possível conferir as listas de top-level domains internacionais e brasileiros nos sites da Internet Assigned Numbers Authority - IANA e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
<p>PONTOFRIO.COM</p>	<p>Comércio de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas</p>	<p>Registrável. A combinação da expressão fantasiosa "PONTOFRIO" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.</p>
	<p>Equipamentos de ginástica</p>	<p>Registrável. A combinação da expressão fantasiosa "SURRA" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.</p>
<p>WWW.INTERNET.COM</p>	<p>Serviços de telecomunicação</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.</p>
<p>WWW.BISCOITO.COM.BR</p>	<p>Comércio de biscoitos, bolachas, bolos e massas alimentícias</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.</p>

5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário

O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo visa assinalar.

5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

Dispõe o **inciso X do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: “*sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina*”.

Esta regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A proibição de que trata este inciso **não** ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à origem ou procedência

Vale observar que esta norma legal não se refere às indicações geográficas, pois estas são, especificamente, tratadas no inciso IX do art. 124 da LPI. Contudo, esta regra se aplica aos casos de reprodução ou imitação de indicação geográfica **não** registrada no Brasil.

No ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam.

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar como marca sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
VINHO DA FRANÇA	Bebidas alcoólicas, exceto cervejas	Irregistrável se requerida por brasileiro uma vez que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos.
SWISS MILITARY	Relógio	Irregistrável se requerida por norte-americano, por ser sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios.
AZEITE DE OLIVEIRA O PURO ACEITE DE OLIVA ESPANHOL	Azeite	Irregistrável para requerente italiano por induzir à falsa procedência, uma vez que a Espanha é país conhecido por produzir azeite.

Marcas constituídas pela sigla "DOC"

A sigla "DOC", originada da expressão "Denominação de Origem Controlada" (ou "Denominazione di Origine Controllata", em italiano), é comumente utilizada em diversos países como identificador de indicações geográficas, sendo aposta em seguida ao nome da localidade ou região produtora. No caso de marcas contendo a sigla "DOC" associados a termos ou expressões não registrados como indicação geográfica, é observado, cumulativamente:

- a) Se o pedido visa assinalar produto ou serviço habitualmente protegido por indicação geográfica; e
- b) Se o elemento "DOC" cumpre função de indicação de procedência/denominação de origem, levando o consumidor a entender que o produto teria como origem região ou localidade objeto de indicação geográfica.

Caso o sinal incorra em ambas as condições, o mesmo será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por induzir à falsa indicação de procedência ou qualidade. Nos casos em que o elemento "DOC" esteja acompanhado de nome de indicação geográfica existente, o sinal será analisado à luz dos procedimentos estabelecidos para aplicação do inciso IX do art. 124 da LPI.

Programas de governo

A norma legal prevista no inciso X do art. 124 da LPI impede, ainda, que nomes de programas governamentais e similares sejam apropriados por terceiros. Neste sentido, entende-se que o uso de tais denominações em marcas de terceiros induziria o consumidor a erro quanto à procedência dos bens e serviços assinalados.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
LUZ PARA TODOS	Elementos elétricos básicos e para iluminação	Irregistrável , exceto se solicitado pelo Governo Federal, uma vez que "LUZ PARA TODOS" é o nome do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Luz Elétrica, criado pelo Decreto nº 4.873, de 11/11/03, e coordenado pelo Ministério das Minas e Energias. Seu uso por terceiros para assinalar equipamentos de iluminação caracteriza-se como falsa indicação quanto à procedência dos produtos reivindicados.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade

O exame da falsa indicação de natureza, qualidade ou utilidade restringe-se à verificação da existência de indicação de uma característica que o produto ou serviço não possui, desde que a mesma seja capaz de levar o consumidor ao engano. Assim, não se aplica a proibição disposta no inciso X do art. 124 da LPI nos casos em que a característica atribuída ao produto ou serviço seja irreal e absurda, de modo a afastar a indução ao erro de que trata o referido dispositivo legal.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CURAGRIPE	Medicamentos	Irregistrável , uma vez que não há medicamento que possa curar gripe.
REFRIGERANTE	Aguardente de cana	Irregistrável , uma vez que bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano.
CURVELO CAMISAS	Camisas, camisetas, casacos, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus	Registrável , uma vez que o sinal visa assinalar "camisas", entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano. Vale observar que, em caso de caducidade, caberá ao titular comprovar o uso da marca para os produtos reivindicados, sob pena de caducidade parcial do registro em relação aos produtos não semelhantes ou afins àqueles para os quais o sinal foi efetivamente usado.
	Bebidas alcoólicas, exceto cervejas	Registrável , em vista do caráter irreal e inverossímil do adjetivo "MILAGROSA" no conjunto em questão.
IN NATURA	Molho de tomate	Irregistrável , uma vez que um produto industrializado não pode ser in natura.
INQUEBRÁVEL	Louças	Irregistrável , uma vez que não há louça totalmente inquebrável.
SEM FRITURA	Batata frita	Irregistrável , por não existir batata frita sem fritura.

Entretanto, se a indicação de qualidade, por hipótese, for verdadeira, deverá se revestir de suficiente distintividade para que o sinal não incida na vedação imposta pelo art. 124, inciso VI da LPI.

Marcas contendo os termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações

A presença dos termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações no elemento nominativo de marcas de natureza diversa à de marca de certificação pode levar o público-alvo ao engano, de modo a constituir infringência do disposto no inciso X do art. 124 da LPI, ressalvados os casos em que tais vocábulos figuram em contextos não relacionados com a certificação em si.

Nos casos em que a presença dos elementos mencionados, acompanhados de outros elementos distintivos, seja capaz de levar o consumidor ao engano, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos vocábulos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário

A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/96.

A proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, e 126 da LPI.

5.11.1 Análise da colidência entre sinais

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item [5.11.2 Exame da afinidade mercadológica](#).

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.

Aspecto gráfico

O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência.

Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.

Aspecto fonético

A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas.

Aspecto ideológico

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito.

No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é necessário levar em consideração o domínio dos idiomas pelo público-alvo, bem como a semelhança entre os sinais e ideias evocadas.

Elementos principais x secundários

Um dos pontos importantes a se observar é o papel dominante de determinados elementos nos sinais apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

O caráter preponderante de um elemento é comumente determinado por sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Vale notar que o fato de um elemento ser considerado irregistrável não impede que o mesmo exerça papel dominante em uma marca, uma vez que sua disposição ou destaque pode fazer com que sobressaia visualmente no conjunto. Da mesma forma, uma imagem pode exercer papel principal em uma marca mista em função do seu arranjo, disposição ou destaque.


Por fim, nos casos em que diferentes elementos do conjunto exercem igual impacto e atração visual, não há que se falar em "elemento principal", uma vez que o caráter dominante se encontra distribuído entre diversos componentes do sinal.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Cosméticos	A expressão "FLORES DA PAZ" é o elemento principal do conjunto em questão, já que, além de estar destacada graficamente, possui significado próprio e fantasioso. Já o termo "MAX", ainda que registrável per se, exerce papel secundário no conjunto, apenas complementando a expressão em destaque.

Desta forma, no momento da análise da possibilidade de colidência entre dois ou mais sinais, é fundamental que seja observada a função gráfica e ideológica dos diversos elementos constituintes das marcas, verificando se as **impressões de conjunto** geradas são capazes de levar o público alvo à confusão ou à associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
<p>CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria</p>	 <p>para assinalar serviços de alimentação</p>	<p>Sinais a princípio suficientemente distintos. Embora o termo "GUARAPIRANGA" não se encontre desgastado e faça parte de ambos os sinais, os conjuntos em questão são ideológica e graficamente distintos, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida para o consumidor. Vale observar que, no primeiro sinal, o nome de localidade "GUARAPIRANGA" é o núcleo do conjunto marcário. Já no segundo signo, o termo é mera indicação da localidade onde os serviços são prestados, possuindo, portanto, função secundária.</p>

<p>CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria</p>	 <p>para assinalar serviços de alimentação</p>	<p>Sinais a princípio colidentes. Em ambos os conjuntos, o termo "GUARAPIRANGA" exerce a função de elemento principal, estando acompanhado de termos ou expressões meramente descritivas que não alteram a impressão ideológica gerada pelos sinais. Por fim, a apresentação mista do segundo conjunto não acrescenta quaisquer elementos capazes de diferenciá-lo suficientemente da marca anterior.</p>
 <p>assinalando "instrumentos musicais"</p>	 <p>para assinalar "guitarras, violões e contrabaixos"</p>	<p>Sinais colidentes. Apesar das diferenças fonéticas e ideológicas dos elementos principais dos sinais em cotejo ("GOOD VIBES" e "GOOD TUNES"), verifica-se que as semelhanças entre os demais elementos gráficos, ainda que secundários, geram impressões de conjuntos graficamente similares, capazes de gerar confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.</p>

Informações adicionais sobre os elementos principais e secundários do conjunto marcário podem ser obtidas no item [5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade](#).

Estabelecendo a colidência entre sinais

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
		<p>Os conjuntos em questão assemelham-se gráfica e ideologicamente. Cabe observar que ambos fazem referência a tipo de acidente geográfico ("VALE") qualificado por locuções adjetivas semanticamente afins, uma vez que a palavra "LUAR" identifica a luz emitida pelo satélite natural da terra (LUA).</p>
		<p>Embora compartilhem a palavra "LUAR", os sinais em cotejo formam impressões de conjuntos totalmente distintas. O uso de cores, elementos figurativos e arranjos diferentes distancia os conjuntos do ponto de vista gráfico. Os elementos nominativos, por sua vez, possuem significados distintos. Neste sentido, convém observar que, no primeiro sinal, a palavra "LUAR" forma locução adjetiva que qualifica o substantivo "VALE", núcleo da expressão. Já no segundo conjunto, o papel do termo "LUAR" se inverte, passando a funcionar como núcleo semântico da expressão, sendo qualificado pela locução adjetiva "DO SERTÃO".</p>

A distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reprodução parcial ou com acréscimo gere confusão ou associação indevida.

Por fim, a frequência com que determinados termos, elementos de composição ou elementos gráficos aparecem em marcas registradas de terceiros no segmento mercadológico em questão (o chamado "desgaste do signo") também influencia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais, conforme abordado no item 5.11.3 Marca de terceiro registrada.

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item a seguir.

5.11.2 Exame da afinidade mercadológica

A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de bens ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos e/ou serviços:

- a) **Natureza:** conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).
- b) **Finalidade e modo de utilização:** utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.
- c) **Complementariedade:** produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro.
- d) **Concorrência ou permutabilidade:** são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo.
- e) **Canais de distribuição:** produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si.
- f) **Público-alvo:** produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral.
- g) **Grau de atenção:** o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.

O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os bens ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado.

- h) **Origem habitual:** refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram.

Exemplos:

Produtos/serviços		Observações	
Leite	X	Queijo	Semelhança em relação à natureza, à origem habitual e ao canal de distribuição.
Roupa esportiva	X	Raquetes de tênis	Afinidade em razão do público-alvo, complementariedade, canais de distribuição e origem habitual.
Máquinas para indústria têxtil	X	Reparo de máquinas têxteis	Afinidade em razão do público-alvo, da origem habitual e da complementariedade.
Tablet	X	Capas de couro para dispositivos eletrônicos	Afinidade em razão da complementariedade, público-alvo e origem habitual.
Sabão em pó	X	Leite	Embora visem o mesmo público geral e possam ser encontrados em estabelecimentos do mesmo gênero, não há afinidade mercadológica em vista da disparidade de natureza, finalidade e origem habitual, bem como ausência de complementariedade ou concorrência.

Afinidade mercadológica e a colidência de sinais

A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos e/ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.

Como regra geral, quanto **menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados** a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual,

permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos.

Principalmente nos casos que envolvem a zona limítrofe da afinidade mercadológica e da semelhança entre os sinais, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos de associação indevida, levando-se em especial consideração aspectos como as características do mercado consumidor, a distintividade dos conjuntos e o desgaste dos termos e elementos em comum.

Exemplos:

Produtos/serviços		Observações	
KACTON para assinalar mísseis	X	KACTON para assinalar trator	Apesar da identidade dos sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção de natureza, finalidade, origem habitual e canal de distribuição dos produtos assinalados, além das características do público alvo especializado.
PHATO para assinalar relógios	X	FATO para assinalar aparelhos medidores	A despeito da identidade fonética entre os sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção das finalidades dos produtos assinalados e de seus canais de distribuição, bem como o alto nível de especialização do público-alvo.
LATICÍNIOS TIA MATILDA para assinalar leite e queijo	X	MATHILDA SPICY para assinalar condimentos	Em que pese a presença do prenome "MATILDA" em ambos os sinais, o fato de formarem expressões relativamente distintas entre si e assinalarem produtos alimentícios não complementares, concorrentes ou com mesma origem habitual afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.
CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de automóveis	X	CIDADE DOS CARROS para assinalar comércio de peças e acessórios para veículos	O risco de confusão ou associação indevida fica caracterizado em virtude da semelhança ideológica entre os sinais, associada à complementariedade dos produtos comercializados, bem como à identidade dos canais de distribuição, origem habitual e público-alvo.
BONE para assinalar serviços de arquitetura	X	CONE para assinalar serviços de arquitetura	A distinção ideológica entre os sinais afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida de confusão entre os mesmos, ainda que assinalem serviços idênticos. BONE (ing.)= OSSO

Vale observar que, no caso de produtos que interfiram diretamente na saúde do consumidor, como os medicamentos, o exame de colidência é especialmente cauteloso, devido aos sérios riscos que a confusão entre as marcas poderá causar.

Exemplo:

<p>LIQOVEM para assinalar medicamento neurológico</p>	X	<p>LYKORVEN para assinalar medicamento cardiovascular</p>	<p>Sinais semelhantes, identidade mercadológica, possibilidade de confusão (propiciando risco ao consumidor, em face da finalidade específica dos produtos e da heterogeneidade do público-alvo).</p>
--	---	--	---

5.11.3 Marca de terceiro registrada

Estabelece o **inciso XIX do Art. 124 da LPI** que não é registrável como marca:

“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Para os fins desta regra legal, considera-se:

Imitação

A semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.

Imitação no todo

Trata-se da imitação gráfica, fonética ou ideológica integral do conjunto de terceiro.

Exemplos:

<p>CAVALINHO AZUL para assinalar roupas infantis</p>	<p>CAVALINHO BLUE CAVALO AZULADO KAVALLO AZULADO para assinalar roupas</p>
<p>JOLY para assinalar laticínios</p>	<p>JOLLI JOLIE para assinalar iogurte</p>

Imitação parcial

Enquadram-se nesta categoria os sinais que imitam gráfica, fonética ou ideologicamente **parte** de marca de terceiro.

Exemplos:

<p>MEU MANDACARU para assinalar vestuário</p>	<p>MANDAKKARU para assinalar calçados</p>
<p>INDALT BRAS VR2 para assinalar produtos químicos</p>	<p>INDALBRAZ para assinalar produtos químicos</p>

Imitação com acréscimo

Tratam-se dos conjuntos formados por imitação fonética, gráfica ou conceitual de sinal de terceiro acrescida de outros elementos.


Exemplos:


<p>RAPHA'S para assinalar móveis</p>	<p>RAFAS T para assinalar artigos de mobiliário</p>
<p>VERCOL para assinalar produtos isolantes de borracha e matérias plásticas</p>	<p>VERKOLL ADD para assinalar plástico</p>

Imitação ideológica

Imita ideologicamente marca anterior de terceiro, todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior.

Exemplos:

<p>CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de veículos</p>	<p>CIDADE DOS CARROS para assinalar comércio de veículos ou peças automotivas</p>
<p> para assinalar ferramentas manuais</p>	<p>BLACK HORSE para assinalar comércio de artigos de ferragem</p>

<p style="text-align: center;">TRÊS IGREJAS para assinalar leite</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">para assinalar queijos</p>
---	--

Incluem-se no conceito de imitação ideológica os casos de tradução – imitação ou reprodução em outro idioma – de marca anterior. As ocorrências de traduções são examinadas caso a caso, aplicando-se a colidência entre os sinais desde que o idioma seja explorado no País.

Exemplos:

<p style="text-align: center;">REI DO CHÁ para assinalar serviços de alimentação</p>	<p style="text-align: center;">KING OF TEA para assinalar serviços de alimentação</p>
<p style="text-align: center;">SOTTO ZERO para assinalar sorvetes</p>	<p style="text-align: center;">ABAIXO DE ZERO para assinalar sorvetes e gelados comestíveis</p>

Reprodução

É a cópia idêntica de marca anterior de terceiro, compreendendo, além da identidade completa (ou servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal.

Neste quesito, é avaliado o núcleo semântico do sinal marcário, que confere sentido ao conjunto, a fim de distinguir uma reprodução parcial ou com acréscimo de um novo conjunto marcário, com sentido próprio.

Reprodução no todo

Cópia integral ou integridade fiel de marca anterior alheia.

Exemplos:

<p style="text-align: center;">JOGO DO AMOR para assinalar perfumes</p>	<p style="text-align: center;">JOGO DO AMOR para assinalar cosméticos</p>
<p style="text-align: center;">DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de programas de televisão</p>	<p style="text-align: center;">DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de eventos</p>
<p style="text-align: center;">MISTER EGO para assinalar serviços de salão de cabeleireiro</p>	<p style="text-align: center;">MISTER EGO para assinalar serviços de estética pessoal</p>

SPREEM para assinalar eletroeletrônicos	SPREEM para assinalar eletroeletrônicos
---	---

Reprodução em parte

Cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou a reprodução total de sua parte fonética.



Exemplos:

PLIN BOST para assinalar produtos químicos	BOST para assinalar produtos químicos
ETIMERT para assinalar relógios	TIMERT para assinalar cronômetros esportivos
ADVANTAGE para assinalar produtos esportivos	VANTAGE para assinalar produtos esportivos
RIMÃO CHIC para assinalar serviços de entretenimento	RIMÃO para assinalar organização de shows

Reprodução com acréscimo

A reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no bojo do sinal registrando.

Exemplos:

LIZON para assinalar roupas	TOUT LIZON para assinalar roupas de couro
ITAPUCA para assinalar bebidas alcóolicas	ITAPUCA INN para assinalar sucos
ETIMERT para assinalar relógios	ETIMERT PLUS para assinalar relógios
 Mandacaru para assinalar vestuário	 Flor de Mandacaru para assinalar vestuário

Marca alheia registrada

O sinal protegido via registro, concedido pelo INPI.

Produtos e serviços semelhantes ou afins

Aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias.

Orientações para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI

Cotejo dos sinais:

No exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, é verificada a ocorrência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observando os seguintes quesitos:

- A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;
- Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;
- Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;
- Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

A análise da possibilidade de conflito entre signos marcários é tratada no item [5.11.1 Análise da colidência entre sinais](#).

Afinidade de produtos e/ou serviços:

O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços. As marcas podem até ser idênticas, desde que não assinalem produtos ou serviços de segmento mercadológico passível de causar confusão ou associação na mente do consumidor, salvo as marcas de alto renome que possuem proteção em todos os ramos de atividade.

Caso seja estabelecida a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade de o sinal requerido causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior, caso em que se observará os quesitos abordados no item [5.11.2 Exame da afinidade mercadológica](#).

Elementos "desgastados"

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
CLÍNICA ORTOPÉDICA DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	Sinais suficientemente distintos. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "RIO DE JANEIRO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão "RIO DE JANEIRO" constar de diversos sinais marcários no segmento médico e as marcas possuírem conjuntos distintos.
MAX BRASIL para assinalar turbinas de avião	MAXXI BRAZIL para assinalar turbinas e componentes para aeronaves	Sinais colidentes. Em que pese o fato de o elemento "MAX" e suas variações fazerem parte de diversas marcas registradas, de diferentes titulares, os conjuntos em questão são passíveis de conflito uma vez que se assemelham ideológica, fonética e graficamente, visando assinalar produtos idênticos e afins.
PLANTUR para serviços de organização de excursões, cruzeiros [viagens] e reservas para viagens	TURPLAN para assinalar visitas turísticas, guia de turismo, agência de viagem (exceto reserva de hotel)	Sinais suficientemente distintos. Apesar da afinidade mercadológica entre os serviços assinalados e do fato de serem formados pela inversão de sílabas, cabe observar que os conjuntos em questão são constituídos a partir da combinação de radicais evocativos, comuns a diversas marcas registradas, de diferentes titulares, no segmento em questão, formando palavras distintas gráfica e foneticamente.



Marca registrada de terceiro formada por elemento nominativo irregistrável

A mera presença de expressão não distintiva, irregistrável a título exclusivo, em marcas registradas de terceiros pelo INPI não acarreta o afastamento automático da avaliação quanto à possibilidade de confusão ou associação de que trata o inciso XIX do art. 124 da LPI. Assim, o que é levado em consideração é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, tendo em mente os critérios elencados no item [5.11.1 Análise da colidência entre sinais](#).


A possibilidade de conflito entre marcas mistas cujo elemento nominativo é formado unicamente por termo ou expressão não distintiva levará em consideração a semelhança entre os elementos principais dos conjuntos comparados. Neste sentido, observa-se que o elemento principal de uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor para designar os produtos ou serviços assinalados, de modo que sua reprodução ou imitação em conjunto de terceiro acarreta risco de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.

Por fim, convém mencionar que, conforme disposto na Resolução nº 88/2013, em seu art. 6º, §2º, nos casos em que a marca em análise infringir, dentre outros, o requisito da distintividade, o pedido será indeferido sem verificação da disponibilidade do referido sinal.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame
 <p data-bbox="304 846 582 875">para assinalar vestuário</p>	 <p data-bbox="1010 835 1287 864">para assinalar vestuário</p>
<p data-bbox="108 949 1455 1039">Deferimento. Ademais de os conjuntos serem distintos, a presença do termo "UNIFORMES" no pedido em exame tem função meramente informativa e secundária, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo, já que somente identifica o produto que a marca visa assinalar.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
 <p data-bbox="304 1747 582 1776">para assinalar vestuário</p>	 <p data-bbox="1010 1747 1287 1776">para assinalar vestuário</p>
<p data-bbox="108 1850 1455 1912">Deferimento. O termo "UNIFORMES" exerce função secundária e informativa no conjunto em exame, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do público.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
 <p data-bbox="293 645 596 674">para assinalar peixe fresco</p>	<p data-bbox="995 468 1299 524">PEIXE para assinalar peixe fresco</p>
<p data-bbox="110 745 1477 837">Indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI. A marca em análise não atende ao requisito básico da distintividade, já que é constituída unicamente por termo necessário, sendo indeferida, ficando prejudicada a avaliação da disponibilidade do sinal, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 88/2013.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
<p data-bbox="280 1095 608 1184">BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação</p>	<p data-bbox="922 1111 1374 1167">CLARO BRASIL TELECOM para assinalar serviços de comunicação</p>
<p data-bbox="110 1261 1453 1352">Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos "BRASIL" e "TELECOM" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
<p data-bbox="280 1624 608 1713">BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação</p>	<p data-bbox="922 1641 1374 1697">OI TELECOM para assinalar serviços de comunicação</p>
<p data-bbox="110 1789 1445 1881">Deferimento. A reprodução do termo não distintivo "TELECOM" no pedido em exame não é capaz de gerar confusão com a marca anterior em vista da suficiente distinção entre os conjuntos. Neste sentido, observa-se que trata-se da reprodução parcial de termo que, isoladamente, é considerado irregistrável para assinalar serviços de comunicação.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
<p style="text-align: center;">COURO & CIA para assinalar vestuário de couro</p>	<p style="text-align: center;">COMENDADOR COURO & CIA para assinalar vestuário de couro</p>
<p>Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos "COURO" e "CIA" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.</p>	

5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer

Estabelece o **inciso XXIII do art.124 da LPI** que não é registrável como marca:

"sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia".

Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

A norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de impugnação tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringência da referida proibição legal. Sua aplicação está condicionada à ocorrência de imitação ou reprodução de marca registrada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e ao atendimento dos requisitos abaixo detalhados. Vale observar que é dispensável que o impugnado saiba quem é o titular da marca alheia para efeito de aplicação do dispositivo legal em questão.

Comprovação do depósito da marca no Brasil

O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

(...)

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

No ato do exame, será verificado se o impugnante atendeu ao requisito legal supramencionado. Na ausência de depósito da marca em disputa no prazo mencionado, não serão conhecidas as alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Convém observar que está dispensado da referida comprovação o impugnante cuja marca anterior já se encontrava registrada ou depositada no Brasil quando do protocolo do pedido impugnado.

Impugnante estrangeiro

Para fazer jus ao previsto no inciso XXIII do art. 124 da LPI, o estrangeiro deverá ser residente ou domiciliado em país que mantenha acordo com o Brasil ou que assegure reciprocidade de tratamento. Para fins de aplicação da norma legal em questão, entende-se que os residentes ou domiciliados em países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) atendem o requisito supramencionado.

Não está excluída a hipótese de um impugnante residente ou domiciliado em país não-signatário da CUP invocar a referida proibição legal, desde que comprove que a nação em questão assegura reciprocidade de tratamento ou que mantenha, com o Brasil, acordo análogo à CUP. Entende-se por “acordo equivalente à CUP” qualquer acordo internacional em matéria de propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas jurídicas de direito internacional, que contenha cláusulas análogas ao inciso XXIII do art. 124 da LPI ou que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposições, o princípio do tratamento nacional.

Impugnante nacional

O inciso XXIII do art. 124 da LPI é aplicável no caso de impugnantes residentes ou sediados no Brasil. Contudo, se a marca anterior já é objeto de registro nacional, a aplicação do referido dispositivo deverá ser combinada com o inciso XIX do art. 124 da LPI.

Comprovação das alegações

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

- a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;
- b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;
- c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou

- d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.

Impugnação baseada em registro estrangeiro

O impugnante que baseia suas alegações em marca registrada no exterior deverá comprovar a titularidade mediante apresentação de documentação pertinente, devidamente traduzida.

5.11.5 Marca notoriamente conhecida

São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil, conforme os termos **do art. 6 bis da Convenção da União de Paris - CUP** e **do art. 126 da LPI**.

Convenção da União de Paris – CUP

"6 bis. (1) - Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

Lei da Propriedade Industrial – LPI

"Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida".

Informações a respeito da aplicação das proibições previstas nos arts. 126 da LPI e 6º bis da CUP podem ser encontradas no item [5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI](#).

5.11.6 Dualidade de marcas


De acordo com o **inciso XX do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: *“dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”*.



Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- a) Se as marcas são idênticas;
- b) Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, assinalando café	MARIANNE nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café	Irregistrável. Trata-se de reprodução total de sinal registrado pelo mesmo titular para assinalar produto idêntico.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, assinalando café	MARIANNE nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café, farinhas e biscoitos	Registrável com a exclusão do produto "café" visto já estar protegido por registro anterior de marca idêntica, do mesmo titular.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, assinalando café	<p style="text-align: center;">MARIANNE</p>  <p style="text-align: center;">na classe NCL 30, para assinalar café</p>	Registrável.

 <p>na classe nacional 30:10, assinalando café</p>	 <p>na classe NCL 30, para assinalar café</p> <p>Registrável.</p>
---	---

5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento

Estabelece o **inciso V do art. 124 da LPI**, que não é registrável como marca: *“reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”*.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.

Exemplos:

João Xavier de Jesus MEI	Firma individual
Casas Bahia	Título de Estabelecimento
Casa Bahia Comercial Ltda	Nome de Empresa
Globex Utilidades S.A.	Nome de Empresa

Conforme estabelecido no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serão observados os seguintes aspectos:

- Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;

- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.


Exemplos:

<p style="text-align: center;">NECCHI para assinalar máquinas de refrigeração industrial</p>	<p>Irregistrável, uma vez que a marca “NECCHI” é foneticamente idêntica e graficamente semelhante ao elemento característico ou diferenciador do nome da empresa do impugnante NECHI MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, que atua em segmento de mercado idêntico, semelhante e/ou afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial, em data anterior ao pedido de registro da marca.</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito</p>	<p>Irregistrável uma vez que a marca “ALVORADA CARD” reproduz com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., que atua em segmento mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial em data anterior ao pedido de registro da marca.</p>

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Exemplo:

 <p>para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito, requerida por ALVORADA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.</p>	<p>Registrável. Embora o signo reproduza com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., cuja data de constituição é anterior à do requerente, milita em favor do último a prioridade de depósito do sinal.</p>
--	--

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela oponente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve:

"Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio".

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.11.8 Designação ou sigla de entidade ou órgão público

Estabelece o **inciso IV do art. 124 da LPI**, que não é registrável como marca: "*Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público*".

Para efeitos de aplicação deste inciso, entende-se como Órgãos Públicos cada uma das unidades da Administração Direta em que está dividida a Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal. Depreende-se por Administração Direta (ou Centralizada) aquela que é prestada pelo próprio Poder Público, em seu nome e sob sua

responsabilidade, ou seja, está diretamente vinculada à estrutura administrativa dos três poderes da União, Distrito Federal e Governos Estaduais e Municipais. Segue lista não exaustiva.

- **Poder Executivo:** Presidência da República, Ministérios, suas respectivas Secretarias, Governos Estaduais, Prefeituras.
- **Poder Legislativo:** Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Tribunais de Contas da União (TCU).
- **Poder Judiciário:** Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São consideradas Entidades Públicas todas as seguintes instituições (lista de exemplos não exaustiva), pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado:

- **Autarquias** (natureza jurídica de direito público): INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, UFF, ANCINE, ANVISA, IBAMA, INCRA, BACEN.
- **Empresas Públicas** (natureza jurídica de direito privado): BNDES, Correios, Caixa Econômica Federal, DATAPREV, SERPRO.
- **Sociedades de Economia Mista** (natureza jurídica de direito privado, onde as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade de Administração Indireta): FURNAS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS, BANCO DO BRASIL.
- **Fundações Públicas** (natureza jurídica de direito público): FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional.

Não estão inseridas nesta regra as instituições privadas e autônomas como confederações desportivas (CBF, CBDA, CBV entre outras), fundações privadas, partidos políticos, organizações não governamentais (ONGs) e serviços sociais autônomos (pessoas jurídicas de direito privado dispostos paralelamente ao Estado, para executar cometimentos de interesse deste, mas não privativos dele, como, por exemplo, SESI, SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE).

A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo passível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público. A proibição de que trata este inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica.

Está incluída também, nas proibições deste inciso, a vedação ao registro de sinal que contenha designações ou siglas de entidades ou órgãos públicos estrangeiros. A proteção se estenderá às instituições intergovernamentais, como, por exemplo, MERCOSUL, ONU, UNESCO e OMPI.

Designações e siglas de órgãos e entidades já extintos, ou ainda aquelas que caíram em desuso (tendo sido substituídas por outras, para identificar o mesmo órgão ou entidade), não mais serão objeto de proteção.

Entidades autônomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe serão protegidas, tendo em vista que, além de exercerem funções de interesse público (desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem natureza jurídica correspondente à das autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), CRM (Conselho Regional de Medicina) e congêneres.

No que se refere à aplicação dessa norma legal, é importante avaliar se há possibilidade de associação entre a sigla ou designação da entidade ou órgão público e o sinal reivindicado. Em caso negativo, esta regra legal não será aplicada.

- a) Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, mas discriminado de forma completamente distinta da denominação que corresponde à sigla oficial.

Exemplos:

<p>BACEN Para qualquer produto ou serviço</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Banco Central do Brasil.</p>
<p>CRP Para assinalar assessoria em psicologia</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir a sigla do "Conselho Regional de Psicologia", entidade privada com natureza jurídica correspondente à de autarquia.</p>
<p>IBC Para assinalar pesquisa agrícola</p>	<p>Registrável, tendo em vista que o "Instituto Brasileiro do Café", autarquia federal, foi extinta em 1990.</p>
<p>INSS Para assinalar serviços médicos</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social, para assinalar atividades afins, havendo assim possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.</p>
<p>INMETRO Instituto de Materiais e Testes Rápidos de Objetos Para assinalar serviços de testes de materiais</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir a sigla "INMETRO", relativa ao "Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial". Ainda que a sigla esteja discriminada de forma diferente da denominação da entidade.</p>
<p>ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS Para assinalar uniformes escolares</p>	<p>Irregistrável, uma vez que escolas estaduais ou municipais são entidades públicas.</p>
<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Para assinalar serviços de ensino (requerido pela própria entidade)</p>	<p>Registrável.</p>

- b) Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, sem que haja, no entanto, a mínima possibilidade de associação com os mesmos (para casos em que o órgão público ou entidade não são identificados pela sociedade por intermédio de sua sigla).

Exemplos:

<p>MPE – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Para assinalar móveis</p>	<p>Registrável. Muito embora o sinal reproduza a sigla “MPE”, relativa ao órgão público “Ministério Público Eleitoral” não há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.</p>
<p>PHIO- KRUS Para assinalar pesquisa médica</p>	<p>Irregistrável, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.</p>
<p>PHIO- KRUS Para assinalar mecânica de automóveis</p>	<p>Irregistrável, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.</p>

5.11.9 Indicação geográfica

Dispõe o **inciso IX do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: *“indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”*.

Na aplicação das normas que contêm este mandamento, verifica-se:

- Se o sinal constitui indicação de procedência, ou seja, nome geográfico designativo de uma localidade que tenha se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de certo produto ou de prestação de determinado serviço;
- Se o sinal constitui denominação de origem, ou seja, nome geográfico designativo de localidade intrinsecamente ligada ao produto ou serviço, cujas qualidades ou características sejam influenciadas essencial ou exclusivamente por fatores humanos e naturais, como o solo, subsolo, clima ou vegetação.

Este inciso trata da proibição de registro de marca que contenha indicação geográfica (IG), seja ela verdadeira ou falsa; significa dizer que este dispositivo legal veda o registro de marca constituída por indicação geográfica por requerentes estabelecidos na localidade ou não. Nos casos de reprodução de indicações geográficas **não registradas** no Brasil, aplica-se a proibição prevista no inciso X do art. 124 da LPI.

Nos casos de marcas formadas por reprodução ou imitação de indicação geográfica para assinalar **produtos semelhantes** àqueles a que se destinam a IG, serão observadas as seguintes orientações:

- Caso o requerente seja da região a que se refere a indicação geográfica, o pedido será indeferido pelo inciso IX do art. 124 da LPI.
- Nos casos de requerentes sediados em outra região, o pedido será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por tratar-se de falsa indicação de procedência.

Só terá direito de usar a indicação geográfica o produtor ou prestador de serviço estabelecido na localidade demarcada e que esteja autorizado, conforme disposto no regulamento de utilização.

Exemplos:

VINHOS VERDES DE LA SIERRA para assinalar vinhos (requerente da Argentina)	Irregistrável , por ser a "REGIÃO DOS VINHOS VERDES" denominação de origem para vinhos.
SACRAMENTO FRANCIACORTA para assinalar bebidas (requerente da Itália)	Irregistrável , por ser "FRANCIACORTA" denominação de origem para vinhos.
CAMPANHA MERIDIONAL para assinalar embutidos (requerente do Brasil)	Irregistrável , por ser "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" indicação procedência para carnes.

As imitações das indicações geográficas também não podem ser registradas e estão incluídas neste inciso.

Exemplos:

REGIÃO DOS VINHEDOS VERDES para assinalar vinhos	Irregistrável , por imitar a denominação de origem para vinhos "REGIÃO DOS VINHOS VERDES".
CAMPAÑA MERIDIONEL para assinalar embutidos	Irregistrável , por imitar parte da indicação de procedência para carnes "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL".
VAL DEL VIÑEDOS para assinalar vinhos espumantes	Irregistrável , por imitar a indicação de procedência para vinhos "VALE DOS VINHEDOS".

Os sinais que possam induzir em falsa indicação geográfica também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso.

Exemplos:

FRANCIACORTE para assinalar vinhos (requerente do Paraguai)	Irregistrável , por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois FRANCIACORTA é denominação de origem da Itália para vinhos.
CARNES DA CAMPANHA MERIDIONÊS para assinalar carnes (requerente de Portugal)	Irregistrável , por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" é indicação de procedência do Brasil para carnes.

Pedidos de registro de marca contendo indicações geográficas pendentes de decisão

Será sobrestado o exame dos pedidos de marca, de quaisquer naturezas, que contenham imitação ou reprodução de indicação geográfica ainda pendente de decisão final até que o INPI se manifeste quanto ao registro da IG no país.

Cachaça


Convém mencionar que os termos “CACHAÇA”, “BRASIL” e “CACHAÇA DO BRASIL” para assinalar “aguardente de cana” também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso, por força do disposto no Decreto nº 4.062/2001.

Exigência

No caso de sinais que contenham reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil acompanhada de outros elementos distintivos, será **formulada exigência** para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos termos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI e especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Exemplo:

	<p>Irregistrável por conter o termo “cachaça”, que foi considerado indicação geográfica por força do Decreto nº 4.062/2001. Será formulada exigência para que o requerente diga se deseja retirar o termo “cachaça”, prosseguindo com o pedido de registro. Deverá ser observada, contudo, a disponibilidade, liceidade, veracidade e distintividade do sinal subsistente.</p>
---	---

Registrabilidade de nomes geográficos

Estabelece o art. 181 da LPI que:

“O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”.

Assim, não se enquadram na proibição contida no inciso IX do art. 124 da LPI, os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não induzam a uma falsa indicação geográfica.

Exemplos:

<p>PARIS para assinalar sorvete</p>	<p>Registrável.</p>
<p>NOVA FRIBURGO para assinalar sal</p>	<p>Registrável.</p>

CAMPOS DOS GOYTACAZES para assinalar calçados	Registrável.
---	---------------------

5.11.10 Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos

De acordo com o **inciso XII do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca: “*reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154*”.

O art. 154 da LPI, por sua vez, estabelece que:

“A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro”.

Desta norma legal depreende-se que:

- a) Só poderão ser indeferidos os pedidos que colidam com marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 (cinco) anos;
- b) Apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de marca coletiva ou de certificação sem obedecer ao prazo de 5 (cinco) anos;
- c) A colidência se dará apenas nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Para a determinação da colidência, deve-se utilizar os procedimentos descritos nos itens [5.11.3 Marca de terceiro registrada](#), [5.11.1 Análise da colidência entre sinais](#) e [5.11.2 Exame da afinidade mercadológica](#).

5.11.11 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos

De acordo com o **inciso XIII do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca:

“(…) nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento”.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

- a) O seu caráter oficial ou oficialmente reconhecido;
- b) A apresentação de consentimento da autoridade competente ou entidade organizadora do evento.

São eventos oficiais aqueles realizados ou promovidos por entidade ou órgão público, nacional ou estrangeiro. Por sua vez, são considerados oficialmente reconhecidos os eventos que, embora de caráter particular, sejam reconhecidos pela autoridade pública.

Para fins de aplicação desta norma legal, são observados os seguintes aspectos:

- a) Sendo o evento oficial ou oficialmente reconhecido, o registro do sinal será possível se reivindicado pela própria entidade ou órgão público que o realiza ou promove, ou por terceiro por ela autorizado, independentemente do produto ou serviço a que a marca se aplique.
- b) Não sendo oficial nem oficialmente conhecido, o pedido será examinado como sinal inicialmente disponível.

Nos casos de pedido de registro de marca formada por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido depositado por terceiro, será formulada exigência para que seja apresentada a devida autorização do organizador, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XIII do art. 124 da LPI (consentimento da entidade competente ou entidade organizadora do evento).

Exemplos:

<p>GRAN PRIX DE F1</p>	<p>Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado..</p>
	<p>Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.</p>
	<p>Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.</p>
	<p>Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado. Vale ressaltar que, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984, é vedada a apropriação por terceiros, salvo com autorização das entidades organizadoras, dos símbolos olímpicos e das expressões “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Olimpíadas”, “Paraolimpíadas”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e suas abreviações.</p>

OLIMPÍADAS ECOLÓGICAS	Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984.
------------------------------	--

Marcas contendo o adjetivo "Olímpico" e suas variações


Quanto ao adjetivo "Olímpico" e suas variações, embora não sejam expressamente elencados nas Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 ou no Decreto nº 90.129/1984, os mesmos poderiam se enquadrar, em determinados conjuntos, na vedação de que trata o art. 8º da Lei nº 12.035/2009, já que possuiriam semelhança com o rol de símbolos olímpicos listados como potencialmente capazes de "provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços".

Desta forma, quando do exame de sinais contendo o adjetivo "Olímpico" e suas variações de gênero e número, inclusive em outros idiomas, é observado se:

- O adjetivo figura em acepções outras que não aquelas associadas direta ou indiretamente ao evento esportivo; ou
- Se o conjunto resultante guarda suficiente distância ideológica a ponto de não oferecer risco de associação indevida com o evento desportivo em questão.

Em caso positivo, não será aplicada a proibição prevista no inciso XIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

DEUSES OLÍMPICOS	Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo "OLÍMPICO" forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo "Jogos Olímpicos".
OLÍMPICOS	Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços), em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores). Neste caso, termo "OLÍMPICO" não está acompanhado de elemento distintivo capaz de afastar a associação com o evento desportivo.
	Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços) em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores).

	<p>Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo “OLÍMPICA” forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo “Jogos Olímpicos”.</p>
<p>OLIMPO BIJOUX</p>	<p>Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, termo “OLIMPO” identifica montanha na Grécia, não sendo associado, portanto, ao evento desportivo “Jogos Olímpicos”.</p>

5.11.12 Desenho industrial de terceiro


De acordo com o **inciso XXII do art. 124 da LPI** não é registrável como marca: “*objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro*”.


Conforme disposto no **art. 95 da LPI**, considera-se desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

A proibição prevista no inciso XXII do art. 124 da LPI tem caráter absoluto, sendo vedado o registro de marca que constitua objeto de desenho industrial de terceiro em qualquer classe de produto ou de serviço, ainda que ao elemento colidente sejam associados outros em princípio registráveis. Esta norma, contudo, não se aplica aos casos em que o requerente do pedido for o próprio titular do desenho industrial, o que não exime o sinal de atender aos demais requisitos de liceidade, distintividade e disponibilidade.

No exame de colidência entre os sinais em conflito serão observados os mesmos procedimentos estabelecidos para o exame de colidência entre marcas figurativas.

Exemplos:

	<p>Irregistrável com base no inciso XXII do art. 124 da LPI no caso de impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência).</p>
---	---

	<p>Indeferimento com base nos incisos I e XXII do art. 124 da LPI, caso haja impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência) do pedido de marca. Caso não haja impugnação, o sinal deve ser indeferido com base no inciso I do art. 124 da LPI face à reprodução da bandeira do Brasil.</p>
---	---

Observação:

O registro de desenho industrial vigora por 10 (dez) anos contados da data do seu depósito, prorrogável por 3 (três) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada.

5.11.13 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros

Dispõe o **inciso XV do artigo 124 da LPI** que não são registráveis como marca: *“nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”*.

Para fins de aplicação da referida norma legal, considera-se:


- **Nome civil:** a composição completa do nome de pessoa física, nele compreendido o nome e o sobrenome, conforme constante do Registro Civil de Pessoas Naturais, ou sua forma abreviada.

Exemplos:

JOÃO SILVESTRE	Passíveis de registro se depositados pelo próprio detentor do direito de personalidade, seus herdeiros e sucessores ou sob autorização.
ANTÔNIO PACHECO	
JOÃO PACHECO SILVESTRE	

- **Assinatura:** a forma escrita ou estilizada do nome civil com cunho próprio e característico de seu titular. O entendimento sobre assinatura acompanha o do nome civil, podendo, portanto, se constituir do nome completo e/ou de formas abreviadas do nome civil.

Exemplos:

	Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.
---	--

- **Nome de família:** sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

Exemplos:

PACHECO	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
SILVA	


- **Patronímico:** sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém.

Exemplos:

PEREIRA	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
GONÇALVES	
SENNA	Se o requerente do pedido de registro for o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível.

- **Imagem de terceiros:** efígie e/ou representação, por qualquer meio, da imagem de pessoa natural distinta do requerente da marca.

Exemplo:

	Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.
---	--

O dispositivo legal disposto no inciso XV do art. 124 da LPI tem como base os direitos da personalidade, regulados pelo Código Civil. Desta forma, os pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não) e cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Pedido requerido pelo titular do direito de personalidade

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização para registro quando a marca for protocolada por estas. Nos casos de empresas em

que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura ou imagem, em nome da empresa requerente.

Autorização para registro de nome civil, patronímico, assinatura e imagem de terceiros

A autorização anteriormente mencionada deverá constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

Cabe observar que apenas nos casos de **notoriedade** é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.

Direito de personalidade de pessoa falecida

Conforme estabelecido pelo inciso XV do art. 124 da LPI, caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro como marca do nome civil, patronímico ou imagem de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais.

Observação:

Conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XV do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por **herdeiro de ordem igual ou superior** na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XV do art. 124 da LPI, com o conseqüente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros, **autorização para o registro** de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

Direito de personalidade de menor de 18 anos

O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio (conforme item [5.5.4 Titular menor de 18 anos](#)), não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais. Nos casos de menores legalmente emancipados, será aceita a autorização assinada pelo próprio, desde que acompanhada de documentação comprobatória da emancipação, nos termos da lei.

Casos de colidência

O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinárias. Todos têm direito ao uso do nome na esfera civil, entretanto, no universo marcário, o direito da personalidade deverá ser limitado sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca.

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Exemplos:

Registro	Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	PEREIRA para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Apesar de “PEREIRA” constituir patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	MACIEL GOMES para assinalar bebidas não alcoólicas	Deferimento , uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	ANA CLARA para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	Deferimento , uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	CLÁUDIA! para assinalar serviços de ensino	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Não obstante “CLÁUDIA” seja prenome do requerente do pedido, enquanto marca, o sinal encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do público consumidor.

5.11.14 Pseudônimo ou nome artístico

Dispõe o **inciso XVI do artigo 124 da LPI** que não são registráveis como marca: “*pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*”.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

- **Pseudônimo notoriamente conhecido:** a denominação escolhida por uma pessoa física para disfarçar ou ocultar sua verdadeira identidade, pela qual é ela notoriamente conhecida.

Exemplos:

PIXINGUINHA	Pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior
TRISTÃO DE ATAÍDE	Pseudônimo de Alceu Amoroso Lima
MADAME SATÃ	Pseudônimo de João Francisco dos Santos

- **Apelido notoriamente conhecido:** a alcunha, o cognome, a denominação especial conferida a uma pessoa física, pela qual é ela notoriamente conhecida.

Exemplos:

GUGA	Apelido do tenista Gustavo Kuerten
ZICO	Apelido do jogador Arthur Antunes Coimbra
PELÉ	Apelido do jogador Edson Arantes do Nascimento

- **Nome artístico singular (individual) ou coletivo:** a denominação pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral).

Exemplos:

ZECA PAGODINHO	Nome artístico de Jessé Gomes da Silva
CHITÃOZINHO E XORORÓ	Nome artístico da dupla José de Lima Sobrinho e Durval de Lima
TITÃS	Nome artístico coletivo de um conjunto musical

Em casos em que o nome artístico for distintivo (especial, notável), não existindo como termo ou expressão comum ao vocabulário, é vedado seu registro para qualquer produto ou serviço, como são os casos de Chitãozinho e Xororó e Zeca Pagodinho, uma vez que tais expressões remetem apenas à dupla de cantores ou ao cantor de pagodes.

Por sua vez, nos casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que este não assinale produtos ou serviços que estabeleçam associação com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s).

Exemplos:

GUGA (apelido do tenista Gustavo Kuerten) para assinalar produtos ou serviços relacionados ao esporte tênis	Irregistrável , se não houver autorização do tenista Gustavo Kuerten.
PELÉ (apelido do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento) para assinalar quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável , se não houver autorização de Edson Arantes do Nascimento.
ZECA PAGODINHO (nome artístico de Jessé Gomes da Silva)	Irregistrável , se não houver autorização de Jessé Gomes da Silva.

para assinalar discos e fitas ou qualquer outro produto ou serviço	
TITÃS (nome artístico coletivo de um conjunto musical) para assinalar "discos e fitas"	Irregistrável , se não houver a autorização competente.
TITÃS para assinalar "máquinas industriais"	Registrável , tendo em vista que o nome artístico é composto por termo encontrado no vernáculo (designativo de figura mitológica greco-romana) e os produtos assinalados não remetem às atividades desenvolvidas pelo grupo musical TITÃS.

Para fins de aplicação do artigo 124, inciso XVI, da LPI, equipara-se ao pseudônimo e ao apelido notoriamente conhecido o prenome notoriamente conhecido da pessoa física, bem como o patronímico notoriamente conhecido.

ROMÁRIO para assinalar escolinha de futebol	Irregistrável sem autorização competente de Romário de Souza Faria, tendo em vista que os serviços assinalados podem ser relacionados às atividades desenvolvidas pelo desportista.
PORTINARI para assinalar quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável sem autorização competente do detentor do direito da personalidade, tendo em vista o mesmo ser patronímico que se tornou nome artístico de Cândido Portinari.

No exame da registrabilidade destes signos, será verificado se, em razão do sinal, o requerente tem legitimidade para registrar o pseudônimo, apelido ou nome artístico. Sendo o requerente o respectivo titular, esta regra não será aplicada. Contudo, se não houver relação entre o requerente e a pessoa nominada ou identificada pelo sinal, será formulada exigência para apresentação do consentimento do respectivo titular ou dos seus herdeiros ou sucessores, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Autorização para registro de pseudônimo ou nome artístico

.A autorização ou consentimento anteriormente mencionados deverão constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

No caso de sinal constituído por nome artístico, singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, não será aplicada esta regra legal.

Direito de personalidade de pessoa falecida

Caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro, como marca, do pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

“Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais”.

Observação:

Conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XVI do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por **herdeiro de ordem igual ou superior** na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XVI do art. 124 da LPI, com o conseqüente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros, **autorização para o registro** de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

5.11.15 Obras protegidas por direito de autor

Estabelece o **inciso XVII do art.124 da LPI** que não são registráveis como marca: *“obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular”*.

Obras literárias são aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os poemas, letras de música, prosas, epopeias, narrativas, romances, sermões, conferências, cordéis etc.

O conceito de obra artística é mais amplo, englobando várias manifestações do espírito, como: desenhos, gravuras, esculturas, músicas (melodia), obras arquitetônicas, obras cinematográficas, obras fotográficas, pantomimas e tudo que não pode ser incluído no conceito de obra literária. As obras científicas são contempladas, muitas vezes, por serem enquadradas como obras literárias.

Estabelece o Art. 7 da Lei nº 9.610, de 19/02/1998 - Lei de Direitos Autorais: *“são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas”*.

Portanto, não são protegidas ideias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.

A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna que, assim como a CUP, estabelece normas mínimas de proteção para as criações intelectuais, dispensa o registro como procedimento prévio para a aquisição do direito do autor sobre sua criação. O registro de obra de direito autoral é facultativo, não cabendo ao INPI promover exigência para a apresentação de registro em órgão competente de matéria protegida pelo direito autoral. Poderá, sim, ser formulada exigência para que sejam apresentadas provas consistentes quanto à verificação se determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando.

Assim, nos casos de marcas constituídas por obra protegida pelo direito de autor, deverá ser formulada exigência para que seja apresentada a autorização do titular do direito, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XVII do art. 124 da LPI (consentimento do autor ou titular).

A proteção conferida pela legislação de direito autoral vigora pelo prazo de 70 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

Observações:

- Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de autor, criado, por exemplo, por Maurício de Souza ou Walt Disney, será formulada exigência para que o requerente apresente autorização do detentor do direito autoral para registrá-lo como marca;
- Em caso de manifestação contrária do detentor dos direitos autorais, o pedido de marca será indeferido;
- A exigência será dispensada se for constatado, nos autos, que o próprio detentor do direito de autor (ou terceiros com sua autorização) é o requerente do pedido de marca na qual conste obra protegida pelo direito autoral.

Proteção a títulos isolados e nomes de personagens


Os títulos protegidos pelo direito autoral devem ser originais e inconfundíveis, uma vez que não se concede proteção a “títulos isolados”. A LPI não estabelece no seu inciso que tais títulos têm que ser originais ou não, mas ressalta que o indeferimento se dará, caso o título da obra seja passível de causar confusão ou associação.

No exame de marca constituída por título de obra, será observado:

- a) Se o nome ou o título da obra, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido o pedido.
- b) Se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma estrangeiro, puder ser confundido ou associado de imediato à obra que nomina, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.
- c) Se o nome ou título da obra não for original e inconfundível, o exame do pedido de registro prosseguirá, considerando-se o seu objeto disponível à luz da disposição legal contida no inciso XVII do art. 124 da LPI, desde que não haja possibilidade de a obra ser identificada em face do produto ou serviço reivindicado. Esse é o caso de títulos que são formados por palavras, denominações ou expressões de uso corrente que, dependendo do produto ou serviço ao qual estão associados, não causam qualquer tipo de lembrança ou remissão à obra literária, artística ou científica.

Os nomes de personagens não estão protegidos pelo inciso XVII do art. 124 da LPI e nem pela lei de Direitos Autorais, não merecendo proteção excessiva. O que se protege é o desenho do personagem (por ser obra artística), que esteja associado ou não ao seu nome. Entretanto, nos casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela, será formulada exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito autoral, caso não seja o próprio ou terceiros por ele autorizados.

Exemplos:

	<p>Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização. Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá ser formulada exigência.</p>
<p>MÔNICA</p>	<p>Irregistrável para assinalar revistas infantis, salvo se requerido pelo titular do direito autoral ou mediante sua autorização. Registrável para assinalar máquinas industriais, pois o título da obra (revistas infantis) não é original.</p>

SUPERMAN	Irregistrável para qualquer produto ou serviço, tendo em vista a clara associação ao personagem que intitula obra protegida pelo direito de autor.
O ATENEU, O ALIENISTA ou MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS	Registrável para editora de livros, pois já se passaram 70 anos da morte dos autores.
GAROTA DE IPANEMA	Irregistrável para assinalar cds, dvds ou organização de shows, salvo com o consentimento dos titulares dos direitos autorais, uma vez que os títulos mantêm relação com os produtos/serviços.
ANAKIN SKYWALKER	Em casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de criar confusão ou associação àquela, o sinal é irregistrável , a não ser que seja requerido pelo detentor do direito autoral ou com sua autorização.

5.11.16 Casos específicos no exame da disponibilidade

Alguns tipos de sinais, seja pela frequência com que são reivindicados como marca ou pela sua própria natureza, exigem cuidado adicional no momento da apreciação de sua disponibilidade. A seguir, são indicadas algumas orientações específicas para a avaliação da possibilidade de colidência de alguns gêneros de sinais.

Nomes de lugares

Deverá ser observada a frequência com que o nome de lugar reproduzido ocorre em marcas registradas de terceiros ("desgaste"), bem como a semelhança ideológica entre os conjuntos em questão.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
HOTEL SÃO PAULO assinalando serviços de hotelaria	RESORT ESTADO DE SÃO PAULO para assinalar serviços de hotelaria	Sinais suficientemente distintos. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "SÃO PAULO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão "SÃO PAULO" constar de diversos sinais marcários no segmento de hotelaria e turismo e as marcas possuem conjuntos distintos.
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA assinalando serviços de ensino	ESCOLA DE PINDAMONHANGABA para assinalar serviços de ensino superior	Sinais colidentes , uma vez que o termo "PINDAMONHANGABA" não consta de diversos sinais marcários, fazendo parte do conjunto de apenas um titular.

O mesmo princípio utilizado para os nomes de lugar será aplicado aos gentílicos (carioca, paulista, mineiro). Para aqueles que constem de diversos sinais marcários, será tolerada a convivência, desde que as marcas possuam conjuntos distintos. No caso de o gentílico não constar de diversos sinais marcários, a exclusividade ao uso do termo será daquele que primeiro obtiver o registro, devendo ser observado o grau de semelhança gráfica, fonética e ideológica entre os conjuntos, bem como a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.

Patronímico, nome de família e nome civil

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quem primeiro depositar, respeitadas as condições dispostas no inciso XV do art. 124 da LPI. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Exemplos:

Registro	Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	PEREIRA para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	Indeferimento pelo XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "PEREIRA" constitua patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	MACIEL GOMES para assinalar bebidas não alcoólicas	Deferimento , uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	ANA CLARA para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	Deferimento , uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	CLÁUDIA! para assinalar serviços de ensino	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "CLAÚDIA" seja prenome do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do público consumidor.

Siglas

Para o exame de marcas que constituem siglas, a colidência só deverá ser aplicada em casos de identidade gráfica, ainda que haja interposição de oposição. No entanto, há outros parâmetros a serem observados:

Registro	Pedido em exame	Observações
XMTP assinalando computadores	XMTP para assinalar notebooks e cds	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Siglas idênticas para assinalar produtos semelhantes.
YSL assinalando serviços de pesquisa de opinião	ISL para assinalar serviços de marketing	Deferimento . Sinais distintos graficamente.

ZRP – Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	ZRP – Zacarias Rezende Pereira para assinalar serviços jurídicos	Deferimento. Em que pese as siglas serem idênticas graficamente e foneticamente, o fato de ambas estarem discriminadas por extenso (com significados diferentes) impossibilita a confusão.
ZRP Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	ZRP Zacarias Resende Pereira para assinalar serviços jurídicos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Apesar de ambas as siglas estarem discriminadas de forma distinta, a proporção da sigla (forma de apresentação) no pedido posterior torna o conjunto marcário passível de confusão com a anterioridade existente.
ZRP – Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	ZRP para assinalar serviços jurídicos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz parcialmente marca anteriormente registrada.
AATT assinalando serviços jurídicos	AATT - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS para assinalar serviços jurídicos	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz com acréscimo marca anteriormente registrada.

5.12 Análise de pedidos com oposição

A petição de oposição é a peça por meio da qual terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. Já a manifestação à oposição é o instrumento de defesa do requerente do pedido, de caráter opcional, por meio do qual são apresentados argumentos contrários às alegações da impugnante.

A análise da oposição começa pela verificação de sua tempestividade, sendo checado se a mesma foi protocolada dentro do prazo legal de 60 dias contados a partir da publicação do pedido. Caso a petição tenha sido apresentada fora do prazo, a mesma não será conhecida, em vista do disposto no inciso I do art. 219 da LPI. Se ela tiver sido juntada tempestivamente, o exame prossegue.

Também é feita a verificação da tempestividade da manifestação à oposição, cujo prazo legal para protocolo expira após 60 dias contados a partir da notificação da oposição na RPI. Da mesma forma, as manifestações intempestivas não são conhecidas em função do contido no inciso I do art. 219 da LPI. Confirmada a tempestividade da manifestação, é dado prosseguimento ao exame com a apreciação dos argumentos e documentos apresentados nos autos e a análise dos resultados das buscas.

5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição

Petição com características de oposição protocolada fora do prazo legal

As petições contendo argumentos e alegações características de oposição que tenham sido protocoladas fora do prazo previsto no caput do art. 158 da LPI não serão conhecidas em vista do disposto no inciso I do art. 219 do mesmo diploma legal:

Art. 219 - Não serão conhecidos a petição, oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

Caso a petição tenha sido protocolada dentro do mencionado prazo, será verificado o efetivo recolhimento da retribuição referente ao serviço de oposição, cabendo a formulação de exigências para a complementação da taxa em caso de pagamento a menor.

Exigências para a oponente

Cabe à impugnante apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas alegações com a documentação cabível. Desta forma, a princípio, não serão formuladas exigências para apresentação de provas adicionais ou para esclarecimentos de divergências argumentativas.

Se as alegações apresentadas se referirem a processo distinto do examinado, será verificado se a oponente solicitou, via petição, a correção do engano. Caso não conste solicitação de correção, a oposição será considerada improcedente uma vez que o pedido atacado diverge daquele para o qual a oposição foi protocolada.

Vale notar que são formuladas exigências envolvendo questões formais, como procuração ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação, para fins de saneamento do processo.

Busca em exames de pedidos com oposição

A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI.







Retirada da parte irregistrável da marca

De acordo com o Parecer INPI/PROC nº 48/2003, caso o requerente do pedido, em sua defesa, solicite a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal atacado, será admitida a possibilidade de alteração do sinal se atendidas as seguintes condições:

- a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido.
- b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
PÉ-DE-MOLEQUE	PÉ	Não será aceita a alteração já que a retirada da expressão "DE-MOLEQUE" alterou característica distintiva principal do sinal requerido, modificando seu significado.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.
		Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.

5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal

A repressão à concorrência desleal encontra-se prevista no **inciso V do art. 2º da LPI** e no **art. 10º bis da CUP**, abaixo transcritos:

Lei nº 9.279/96 - LPI

"Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V - repressão à concorrência desleal".

Convenção da União de Paris - CUP

"Art. 10 Bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial".

Tais normas possuem o papel de princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, elencados notadamente nos artigos 124, 125 e 126 da LPI. Desta forma, conforme orientações constantes do Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008, os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 bis da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca.

5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI

Com a entrada em vigor da Resolução nº 107/2013, a partir de 10/03/2014, o reconhecimento do alto renome de uma marca passou a ser requerido por meio de petição específica, constituindo uma etapa autônoma, e não mais como matéria de defesa, através de uma impugnação. Dessa forma, passam a inexistir os serviços "Oposição com base em alto renome" e "Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome".

Assim sendo, para que um titular alegue o art. 125 da LPI em uma oposição ou nulidade administrativa, é necessário que ele já tenha o alto renome de sua marca reconhecido e vigente no INPI ou que já tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status.

5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI

O **artigos 126 da LPI** e **6º bis da CUP** encerram a exceção ao princípio da territorialidade, dispondo que:

Lei nº 9.279/96 - LPI

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil".

Convenção da União de Paris - CUP

Art. 6 bis

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

Tendo em vista que a Convenção da União de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar.

Na aplicação da norma por meio de impugnação, será verificado se o impugnante:

- a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;
- b) Tem legitimidade para impugnar;
- c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.

Essas diretrizes também observadas nos casos de marcas de serviço, pois, embora a norma da CUP não inclua tais marcas, a legislação brasileira reconhece que as mesmas são igualmente passíveis de possuir notoriedade e reconhecimento, fazendo jus à proteção além do limite territorial (art. 126, § 1º, da LPI).

Contudo, para o conhecimento das impugnações com fundamento na norma legal do art. 6º bis da CUP, é necessário observar o disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

"§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei".

5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI

O **inciso V do art. 124 da LPI** estabelece ser irregistrável como marca: *"reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos"*.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

Conforme exposto no item [5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento](#) e observando as orientações contidas no Parecer normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012 , quando do

exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, deverão ser observados os seguintes aspectos:

- a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da oponente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela oponente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve: "*Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio*".

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI

A exceção ao princípio atributivo do direito de marcas é o usuário de boa fé que comprova a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, nos termos do **§ 1º do Art. 129 da LPI**:

“Art. 129. (...)

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

- a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI;
- b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Período de emissão ou publicação das provas

Para fins de comprovação do disposto no § 1º do art. 129 da LPI, o conjunto probatório apresentado pelo impugnante deverá evidenciar o uso continuado do sinal há pelo menos 6 (seis) meses contados da data de prioridade ou depósito do pedido de registro de marca impugnando, sob pena de serem consideradas improcedentes as alegações fundamentadas no referido dispositivo legal. Adicionalmente, só serão considerados hábeis para comprovação do direito de precedência ao registro os documentos emitidos ou publicados nos 5 (cinco) anos que antecederam a data da prioridade ou do depósito do pedido de registro da marca objeto da oposição.

A comprovação do uso anterior do sinal somente em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido impugnando não se prestará à comprovação do direito de precedência, não sendo considerada para fins de aplicação da mencionada norma legal.

Caracterização da boa-fé do usuário

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

Trâmite dos pedidos envolvidos em oposições baseadas no §1º do art. 129 da LPI

A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da oponente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido da oponente ficará sobrestado até a decisão final do pedido da oponente.

Deverá ser observada a priorização do pedido da oponente, que não será sobrestado pelo pedido anterior da oponente. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido reconhecido em oposição interposta contra pedido de terceiro.

Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, sendo indeferido o pedido anterior com base no mencionado dispositivo legal combinado com o inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal, com o devido prosseguimento do exame do pedido da oponente.

5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional

A marca tridimensional encontra-se inserida no rol dos sinais “não tradicionais” e refere-se unicamente à forma plástica de objeto para identificar produtos ou serviços. No entanto, seu exame também obedecerá, no que couber, a todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicadas às marcas ditas “tradicionais”, como a percepção de conjunto, observância das proibições legais e buscas dos elementos que a compõem.

5.13.1 Instruções para exame de marca tridimensional

De acordo com o **inciso XXI do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: *“a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”*.

Este inciso trata, sobretudo, do sinal tridimensional não registrável como marca. Desta norma legal, depreende-se que será registrável como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:


- a) **Forma plástica:** formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.
- b) **Forma necessária do produto ou do acondicionamento:** aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.


Exemplos:

 <p>para assinalar bola de futebol</p>	<p>Irregistrável, já que a forma esférica é necessária.</p>
 <p>para assinalar pneus</p>	<p>Irregistrável, já que a forma circular é necessária.</p>

- a) **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento:** aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.

Exemplos:

 <p>para assinalar garrafas</p>	<p>Irregistrável, já que a forma cilíndrica das garrafas PET é comum para o acondicionamento de bebidas.</p>
--	---

 <p>para assinalar caixas para alimentos e bebidas</p>	<p>Irregistrável, já que o formato de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos.</p>
---	--

- b) **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico:** aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

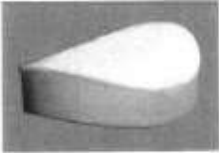


Exemplos:

 <p>para distinguir brinquedos</p>	<p>Irregistrável, pois os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe.</p>
 <p>para assinalar produtos de limpeza</p>	<p>Irregistrável, já que o bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão.</p>

Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja,


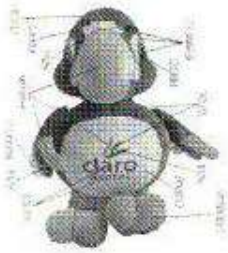
toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente “ser” o próprio nem sua embalagem.

Exemplos:

 <p>para distinguir sabonetes</p>	<p>Registrável.</p>
 <p>para assinalar chocolate</p>	<p>Registrável.</p>
 <p>para assinalar óculos ou artigos do vestuário</p>	<p>Registrável.</p>

Também será considerada passível de registro a forma plástica que possua suficiente cunho distintivo para identificar um serviço junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes e desde que possa dissociar-se de efeito técnico.

Exemplos: personagens, totens, formato de prédios ou stands.

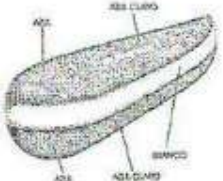
 <p>para assinalar serviços financeiros e imobiliários</p>	<p>Registrável.</p>
 <p>para assinalar serviços de telecomunicações</p>	<p>Registrável.</p>

Conclui-se, então, que o sinal tridimensional apenas será registrável como marca quando constituído pela forma plástica singular, não habitual e não estritamente funcional em relação ao produto/acondicionamento ou ao serviço a que se destine.

Note-se que o exame de marca tridimensional afere primordialmente se o objeto em análise apresenta forma plástica potencialmente distintiva, reunindo características físicas que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e por ele ser associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

O exame da marca tridimensional obedecerá ao princípio da estabilidade da forma. Ou seja, não serão passíveis de registro os sinais relativos a objetos cuja constituição física não possua um mínimo de firmeza e estabilidade, sendo compostos por matéria de fácil deformação.

Exemplos:


 <p>para assinalar creme dental</p>	<p>Irregistrável, uma vez que o objeto não possui formato estável, apresentando consistência pastosa e extremamente maleável. Um creme dental assumirá forma plástica diferente a cada vez que for pressionado a sair do tubo que o acondiciona.</p>
--	---

Por ocasião do exame da marca tridimensional, serão observadas as seguintes regras:

- a) Se a forma reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento/identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;
- b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;
- c) Se a forma tridimensional reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço;
- d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral);
- e) Se há outros elementos do sinal que incidam em alguma proibição legal, como, por exemplo, parte nominativa que infrinja direitos de terceiros; e
- f) Se a forma tridimensional reivindicada é estável.

Assim como no exame das marcas tradicionais, a análise da marca tridimensional se dará sobre a totalidade do conjunto – no caso, sobre a totalidade da forma plástica do objeto examinado, como se apresenta no mercado, e não sobre partes da mesma.

Exemplos:

 <p>para assinalar perfumes</p>	<p>Uma tampa de frasco reivindicada isoladamente não será considerada passível de análise enquanto marca tridimensional, mas sim o frasco como um todo, do qual a tampa é apenas uma parte.</p>
--	---

Elementos que não conferem distintividade ao sinal tridimensional

- a) **Cores, imagens e rótulos apostos ao objeto:** a análise de marca tridimensional se aterá sempre à forma plástica do objeto em exame, sendo imprescindível que o formato do mesmo apresente alguma(s) característica(s) peculiar(es) em relação à forma comum. Portanto, elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica.
- b) **Relevos:** marcas tridimensionais em cuja superfície constarem elementos figurativos em relevo (desenhos, padrões ou texturas) terão seu cunho distintivo avaliado caso a caso, na medida em que tais elementos podem, conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou não na forma plástica do objeto em análise.
- c) **Elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis:** não serão considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que não puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo consumidor, não interferindo no ato da aquisição do produto ou serviço assinalado.

5.14 Análise de pedidos de marca coletiva

O art. 123 da LPI considera como marca coletiva "*aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade*".

Assim, a marca coletiva é um sinal que visa identificar produtos ou serviços fornecidos pelos membros de uma determinada coletividade (associação, união, cooperativa, organização fraternal ou outro grupo organizado coletivamente), distinguindo-os de outros produtos ou serviços idênticos ou similares provenientes de outras origens que não sejam membros desta mesma coletividade.

Desta forma, deve ser observado que, ainda que o registro de uma marca coletiva deva ser de titularidade de uma entidade representativa de uma coletividade, esta marca será usada por seus membros, como uma indicação de

associação com esta entidade coletiva, ao contrário das marcas de produto ou serviço, que distinguem individualmente suas origens.

O pedido de marca coletiva é analisado observando as condições expressas nos arts. 147 e 149 da LPI, onde está estabelecido que deve constar dos autos o regulamento de utilização da marca, dispendo sobre as condições de utilização e as proibições de uso do sinal. Quaisquer alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através do protocolo de petição contendo as mudanças efetuadas, sob pena de não ser considerada tal modificação.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias contados a partir da sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida mas não sanar a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva

O exame da registrabilidade de marca coletiva não difere do exame de registrabilidade de marca de produtos ou serviços, devendo ser observadas as mesmas condições e atributos que seriam necessários para um registro desta natureza. Deve ser observado, no entanto, que, de acordo com o art. 154 da LPI:

"A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro".

Portanto, a ocorrência de anterioridades impeditivas nas condições acima mencionadas acarretará o indeferimento com base no art. 124, inciso XII, da LPI, que regula: "*Não são registráveis como marca reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154*".

Da mesma forma, não terá previsão legal especial o exame de registrabilidade de uma marca de qualquer natureza com respeito a uma anterioridade impeditiva de natureza coletiva, excetuando-se o disposto no inciso XII do art. 124 da LPI. Cabe observar, ainda, que qualquer colidência realizada envolvendo marcas coletivas será feita de acordo com o princípio da especialidade, afastando-se a possibilidade de associação errônea entre marcas que visam assinalar produtos/serviços de segmentos mercadológicos diferentes entre si.

Requerente do pedido

Conforme a definição desta natureza de marca e de acordo com o disposto no § 2º do art. 128 da LPI, o pedido de registro de marca coletiva deve ser depositado por pessoa jurídica representativa da coletividade, podendo esta entidade exercer atividade distinta da de seus membros. Para determinar a observância com o dispositivo legal mencionado, serão consideradas as evidências presentes no objeto social declarado ou constantes do contrato

social anexado aos autos, a fim de se verificar se a entidade requisitante do registro de marca coletiva pode ser caracterizada como uma entidade representativa de ou composta por associados/participantes.

A existência de mensalidades ou taxas de manutenção de associação, emissão de certificados de associados, condições para associação e indicação de reuniões periódicas entre os membros são elementos que podem ser trazidos para corroborar a legitimidade do requerente do pedido de registro de marca coletiva. Caso os elementos constantes nos autos não sejam suficientes para dirimir quaisquer dúvidas quanto à natureza do requerente do pedido de registro de marca coletiva, elementos adicionais podem ser exigidos para análise conclusiva.

Vale mencionar que, apesar de distinta, a atividade do requerente deverá guardar afinidade com a atividade dos membros da coletividade, assim como com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Regulamento de utilização da marca coletiva

O pedido de registro de marca coletiva deve vir acompanhado do regulamento de utilização da marca, de acordo com o disposto no art. 147 da LPI e conforme a Instrução Normativa nº 19/2013. Caso o regulamento não acompanhe o pedido, este documento deve ser protocolizado no prazo de até 60 (sessenta) dias da data do depósito da referida marca, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, em conformidade com o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

O regulamento submetido pelo requerente deve conter os itens a seguir, sob pena de formulação de exigência para eventual correção ou clarificação:

- a) Descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, objeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- b) Condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia ao registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstas no contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;
- c) Pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, devendo ser descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para a utilização do sinal;
- d) Condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta de detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;
- e) Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas existam. Se o requerente não detalhar a definição de uso inapropriado, este será entendido como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao estabelecido pelas condições previstas no item "d".

Quaisquer outras disposições gerais podem ser adicionadas pelo requerente/titular da marca, caso seja de sua vontade. Deve ser ressaltado que, se o regulamento de utilização fizer referência a qualquer documento pertinente à aplicabilidade do contido neste regulamento, o referido documento deve constar como anexo, sob pena de formulação de exigência para adequação a esta regra.

Cabe observar que, de acordo com o disposto no art. 149 da LPI, as modificações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através de petição descrevendo tais alterações, sob pena de as mesmas não serem consideradas.

O regulamento de utilização contendo as alterações será analisado de acordo com o estabelecido anteriormente, estando sujeito a formulação de exigências para adequação a tais restrições. Exigências não cumpridas com respeito à adequação do regulamento acarretam o arquivamento do pedido de registro, caso o mesmo não possua um regulamento adequado em seus autos, ou o arquivamento da petição de alteração de regulamento, caso exista nos autos regulamento de formatação adequada apresentado anteriormente.

Caso as alterações ao regulamento de utilização encontrem-se de acordo com o estabelecido anteriormente, tal alteração é aceita, sendo comunicada através de despacho adequado na RPI.

5.15 Análise de pedidos de marca de certificação

O pedido de marca de certificação deve ser analisado observando as condições expressas nos art. 148 da LPI:

Art. 148 - O pedido de registro de marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação, e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Desta forma, o requerente do pedido de marca de certificação deverá apresentar documentação contendo:

- **As características do produto ou serviço a ser certificado**, constando a descrição do tipo de produto ou serviço, quanto à qualidade, natureza, material utilizado, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras que o requerente considerar significativas. Caso exista legislação específica, norma ou especificação técnica que disponha sobre o produto ou serviço a ser certificado, esta deverá ser anexada ao processo.
- **As medidas de controle** que o titular utilizará para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado, assim como as sanções aplicadas no caso de uso indevido da marca.

Cabe ressaltar que essa documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 dias subsequentes, sob pena de arquivamento do pedido. É importante ainda ressaltar que o requerente de marca de certificação não pode exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

O exame do pedido de registro de marca de certificação será realizado com base no atendimento destas condições. O exame verificará se os documentos apresentados contemplam todos os requisitos, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, o exame prosseguirá.

5.16 Buscas e outras referências

Busca por anterioridades

Durante a busca por anterioridades impeditivas, serão utilizadas as alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados, explorando as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas, com atenção a potenciais colidências ideológicas. Cabe ressaltar que, conforme determinado pela Resolução nº 88/2013, as buscas por anterioridades se limitarão exclusivamente à classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas de classificação distintos.

Instruções específicas para as buscas nos casos de pedidos com oposição podem ser obtidas no item [5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição](#).

Pesquisas na internet

A internet é outra fonte valiosa de subsídios ao exame dos pedidos de registro de marca, podendo dirimir dúvidas ou reforçar entendimentos. Contudo, é necessário sempre observar a pertinência e a confiabilidade das informações obtidas por este meio, uma vez que muitos resultados trazem dados equivocados, podendo induzir a erro.

Referências em dicionários

No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado será levado em consideração na análise da sua registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, será levado em consideração o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir. É importante observar que essa recomendação é válida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos do público a que se destina a marca.

5.17 Convivência entre marcas

Acordos de convivência

Conforme o Parecer Técnico INPI/CPAPD nº01/2012, os documentos rotulados de "acordo de convivência" ou "acordo de coexistência" de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal.

Ou seja, será acolhido para que se possa avaliar se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado.

Se, mesmo diante da existência de tal acordo, for julgado ser inviável o convívio dos sinais em análise, em função dos produtos ou serviços em conflito ou da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão. Tal exigência poderá

ser formulada, inclusive, em relação ao próprio sinal pretendido como marca, mas apenas nos casos em que a retirada de um determinado elemento marcário propicie suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, sem alterar o cunho distintivo do sinal, conforme orientações dispostas no item [9.1 Alteração da marca](#).

Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do inciso XX do art. 124 da LPI, que proíbe a dualidade de marcas de um mesmo titular.

5.18 A decisão quanto à registrabilidade

A decisão quanto à registrabilidade do sinal marcário levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, a legislação e as normas em vigor, bem como as decisões administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstâncias idênticas ou semelhantes.

Decisões pregressas

O histórico de decisões do órgão forma um acervo valioso no auxílio ao exame da registrabilidade. Portanto, embora não sejam vinculantes, as decisões anteriores envolvendo sinais idênticos ou similares à marca em análise (do requerente do pedido ou de terceiros) serão observadas e consideradas, mesmo nos casos de pedidos ou registros que se encontrem arquivados ou extintos, com especial ênfase às decisões de segunda instância ou judiciais.

Todavia, é preciso atenção às diferentes legislações, diretrizes e normas em vigor à época de tais decisões.

5.19 Despachos aplicáveis

O exame de mérito é a análise em si do pedido de registro de marca, o momento no qual é verificado se o sinal em trâmite está de acordo com o previsto na Lei da Propriedade Industrial. Dessa etapa, o pedido pode passar a quatro situações: Exigência, Sobrestamento, Deferimento e Indeferimento.

5.19.1 Exigência

A exigência é o despacho de natureza interlocutória pelo qual uma das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alterações ou apresentar documentos necessários para o andamento do exame do processo. A mesma deverá ser respondida em até 60 dias de sua publicação, conforme o que dispõe o art. 159 da LPI.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

As seguintes hipóteses ensejam a formulação de exigência no exame substantivo:

Especificação de produtos ou serviços inadequada

É formulada exigência quando se constata que a especificação de produtos ou serviços é genérica, contém produtos e serviços de diferentes classes, inclui termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos ou, ainda, amplia o escopo da especificação constante no documento de comprovação da prioridade unionista, se for o caso. Orientações específicas sobre o exame da especificação e as circunstâncias que acarretam a formulação de exigências podem ser obtidas na seção [5.4 Análise da especificação de produtos e serviços](#).

Falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros

Há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome civil, imagem, pseudônimo ou nome artístico de terceiros, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular do direito de personalidade, conforme disposto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI.

Falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro

Também há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular, conforme disposto nos incisos XIII e XVII do art. 124 da LPI.

Atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação

Outro caso de formulação de exigência é quanto à atividade informada. Em que pese o formulário de petição de marca dar a oportunidade de o usuário marcar sob as penas da lei que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, com base no art. 128 da LPI, no momento da análise, pode ser solicitado que o requerente esclareça alguma dúvida quanto ao exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados.

Procuração ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação ou ausente (no caso de pedidos protocolados em papel)

Será formulada de exigência nos casos de procuração ilegível, rasurada, desacompanhada de tradução, fora do prazo de validade, que omita dados obrigatórios ou que apresente informações divergentes, conforme orientações dispostas no item [5.6.1 Procuração](#).

Serão igualmente alvo de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de procuração, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

Em casos de pedidos com titulares estrangeiros, o artigo 217 da LPI obriga o requerente a constituir representação legal no Brasil, podendo o advogado ou agente apresentar o documento de procuração em até 60 dias do primeiro ato da parte, sob pena de arquivamento.

Documentos de comprovação da prioridade unionista incompletos, ilegíveis ou desacompanhados de tradução ou ausentes (no caso de pedidos protocolados em papel)

Em casos de pedidos com prioridade unionista, a exigência pode ser formulada quando os documentos apresentados estiverem incompletos (seja tradução, especificação ou dados da marca) ou ilegíveis a ponto de impedir a identificação das informações necessárias, conforme orientações contidas na seção [5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista](#).

Também serão objeto de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade unionista, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

Marca contendo indicação geográfica registrada no Brasil

Caso o sinal em exame contenha reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil, poderá ser formulada exigência para que o requerente declare seu desejo de prosseguir seu pedido com a retirada de tal termo, se respeitadas as condições estabelecidas no item [5.11.9 Indicação geográfica](#).

Regulamento de utilização de marca coletiva ilegível, incompleto ou inadequado

Serão objeto de exigência os regulamentos de utilização de marca coletiva ilegíveis ou que não atenderem os requisitos dispostos seção [5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva](#). O mesmo é válido para as modificações do regulamento apresentadas posteriormente pela titular do registro.

Documentação técnica de marca de certificação ilegível, incompleta ou inadequada

Os pedidos de marca de certificação contendo documentação técnica ilegível, incompleta ou inadequada ao disposto na seção [5.15 Análise de pedidos de marca de certificação](#) também serão objeto de exigência.

Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico

Caberá a formulação de exigência para adequação da especificação ou do sinal marcário referente a pedido objeto de acordo de convivência no qual for julgado inviável o convívio dos sinais envolvidos, conforme orientações presentes no item [5.17 Convivência entre marcas](#). Nos casos de marcas de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico, poderá ser formulada exigência para que as partes comprovem tal relação empresarial por meio de documento hábil.

Exigência para oponente em oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI

Quando do exame de oposições com base no inciso V do art. 124 da LPI, nos casos em que os produtos ou serviços reivindicados no pedido oposto não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, poderá ser formulada exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade alegada, conforme instruções constantes do item [5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI](#).





Retirada da parte irregistrável da marca no âmbito de resposta ou contestação a exigência

Se, em resposta a uma exigência, o requerente do pedido solicitar, em sua defesa, a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal, será admitida a possibilidade de alteração da marca nos termos do Parecer INPI/PROC nº 48/2003, se atendidas as seguintes condições:

- f) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido;
- g) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário antes do deferimento ou indeferimento do pedido e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
		Em resposta à exigência para apresentação de autorização para registro como marca de obra artística, o requerente solicita a retirada da imagem protegida por direito autoral de terceiro do sinal pleiteado. A alteração será aceita e o signo subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

5.19.2 Sobrestamento

Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

Tal hipótese pode contemplar as seguintes situações de anterioridades:

- a) Pedido em aguardo do pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência de registro e emissão de certificado;
- b) Pedido em aguardo do prazo de interposição de recurso contra indeferimento total ou parcial;
- c) Pedido em aguardo do exame de recurso contra indeferimento total ou parcial;
- d) Pedido em aguardo da decisão definitiva sobre procedimento de transferência;
- e) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre processo administrativo de nulidade (PAN);
- f) Pedido ou registro sub judice.

Exceção ao sobrestamento

Conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Resolução nº 88/2013, sempre que pelo menos uma das anterioridades apontadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros pendentes de decisão final, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão a ser publicada na RPI, a fim de subsidiar eventual recurso contra o indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas.

5.19.3 Deferimento

O deferimento do pedido de registro ocorre quando o sinal examinado não infringe nenhum dispositivo legal e atende às condições de registrabilidade previstas. Dessa forma, o pedido recebe o deferimento e cabe ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, seja no prazo ordinário (60 dias após a publicação do despacho na RPI) ou no prazo extraordinário (30 dias após o término do prazo ordinário), sob pena de arquivamento do pedido de registro.

Informações adicionais sobre a concessão do registro de marca podem ser obtidas no item [6.1 Concessão do registro](#).

5.19.4 Indeferimento

O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei. A retirada, de ofício, de itens da especificação é uma limitação ao direito, no sentido que determina o escopo de proteção conferido à marca. Desta forma, quando um sinal é deferido com alteração de ofício de sua especificação, ocorre um indeferimento parcial, passível de recurso conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DICONS nº 04/2001.

O titular do pedido indeferido, total ou parcialmente, poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI:

“Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

5.19.5 Outros despachos

No decorrer do exame substantivo, o pedido de registro e as petições a ele vinculadas podem ser objeto de outros tipos de despacho, como:

Republicação

A republicação tem a função de permitir que terceiros se manifestem contra pedido de registro já publicado que sofreu alterações significativas em seus dados bibliográficos. Dentre as situações que ensejam a republicação do pedido de registro, destacam-se:

- a) Alteração de especificação genérica solicitada em cumprimento de exigência, conforme disposto no item 9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços;
- b) Alteração de especificação contendo produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas solicitada em cumprimento de exigência, nos termos do item [5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos](#);
- c) Perda da prioridade unionista (retirada de ofício ou por desistência), tratada nas seções [5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista](#) e [5.4.1. Especificação de pedidos com prioridade unionista](#);
- d) Correção de erros de digitação na marca nominativa, conforme disposto no item [9.1 Alteração da marca](#);
- e) Correção de erros ou omissão na reivindicação de cores, tendo em vista o indicado na seção [9.1 Alteração da marca](#);

- f) Correção no nome do requerente;
- g) Inclusão de dados da data prioridade unionista omitidos em publicações anteriores;
- h) Correção de dados da data de prioridade unionista;
- i) Inclusão de itens na especificação omitidos na implantação de dados no sistema (pedidos em papel e pedidos eletrônicos com anexo depositados antes do formulário de especificação livre); e
- j) Correção de imagem da marca reivindicada em cores erroneamente publicada em preto e branco por incorreção na digitalização (pedidos em papel).

Vale notar que, em princípio, a retirada de itens da especificação (de ofício ou a pedido) e a adequação de divergência entre a declaração da parte nominativa e a imagem da marca não ensejam a republicação do pedido.

Arquivamento por falta de procuração

São arquivados os pedidos ou petições protocolados por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não foi anexado aos autos no prazo de 60 dias contados a partir da data do depósito/protocolo, conforme disposto no § 2º do art. 216 da LPI. Vale lembrar que os instrumentos de procuração ilegíveis ou rasurados devem ser objeto de exigência se anexados dentro do prazo mencionado.

Anulação de despacho

Estão sujeitos à anulação os despachos efetuados equivocadamente em função de erros formais, tais como:

- a) Não observação de prazos legais;
- b) Não observação de petições tempestivas;
- c) Não observação da ausência de documentos obrigatórios, como procuração, regulamento de uso de marca coletiva, entre outros; e
- d) Demais falhas formais que ensejam formulação de exigência ou alteram o andamento do exame dos processos ou petições envolvidos.

Retificação de despacho

São passíveis de retificação os despachos com texto incorreto ou incompleto e os despachos com omissão de informações como anterioridades impeditivas, fundamentação legal da decisão, entre outros. A **retificação** do despacho distingue-se da **anulação** por não alterar o andamento do processo.

Decisão de não conhecer petição

Nos termos do art. 219 da LPI, não serão conhecidas as petições, oposições ou recursos:

- a) Apresentados fora do prazo legal;
- b) Sem fundamentação legal; ou
- c) Desacompanhados de comprovante de pagamento da retribuição correspondente.

Convém observar que, conforme indicado no item 5.12.1 Orientações gerais para exame de pedido com oposição, as petições com argumentos e alegações características de oposição protocoladas fora do prazo legal não serão conhecidas, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 219 da LPI..

Ato de prejudicar petição

Será prejudicado o exame de petições que carecem de objeto, ou seja, cujo ato pretendido não seja aplicável em virtude da situação processual em que se encontra o pedido, registro ou petição no momento do protocolo da solicitação, dentre os quais, se destacam:

- a) Petições de oposição em pedidos arquivados por falta de procuração, por desistência ou por não cumprimento de exigência;
- b) Petições de manifestação a uma oposição arquivada, não conhecida ou prejudicada;
- c) Petições de transferência em pedidos arquivados/indeferidos sem interposição de recurso à época de seu protocolo; e
- d) Petições de transferência em registros extintos à época de seu protocolo.

Decisão de atender/não atender petição

Eventualmente, as partes envolvidas no trâmite do pedido ou registro podem solicitar a correção de dados ou atos relativos ao processo por meio de petição. A validade das correções solicitadas é avaliada, sendo atendido ou não atendido o pleito do peticionário.

Vale lembrar que os questionamentos envolvendo discussão sobre o mérito de decisões (recursos, manifestações etc.) são objeto de serviços específicos, não se enquadrando na categoria de retificação por erro do INPI, destinada exclusivamente à correção de erros formais ou materiais.

Decisão de deferir/indeferir petição

Durante o exame substantivo, podem ser objeto de deferimento ou indeferimento as petições de:

- a) Desistência do pedido de registro;
- b) Desistência da petição;
- c) Nomeação, destituição ou substituição de procurador;
- d) Reivindicação suplementar de prioridade unionista;
- e) Renúncia a mandato de procuração;
- f) Renúncia a registro de marca;
- g) Devolução de prazo; e
- h) Correção de dados no processo devido à falha do interessado.

Das decisões de deferir ou indeferir tais petições cabe recurso, conforme previsto no art. 212 da LPI.

5.20 Desistência do pedido de registro

Para desistir do pedido de registro de marca ou de uma oposição, o requerente deve apresentar uma petição, acompanhada, se for o caso, de procuração onde o outorgado comprove ter poderes para tal procedimento junto ao INPI. No item [3.7.8 Petições de desistência ou renúncia](#), estão disponíveis informações sobre como apresentar uma petição de desistência.

Pedido de registro

O requerente que desejar desistir do pedido de registro deve fazê-lo através de petição própria, que pode ser apresentada a qualquer momento antes da concessão da marca. Caso a petição de desistência tenha sido protocolada por intermédio de procurador, é necessário que o mesmo possua poderes expressos para desistir.

Petição de desistência

A petição de desistência pode ser apresentada em qualquer momento até a concessão do registro ou de outro procedimento, como transferência, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para desistir caso a desistência tenha sido protocolada por intermédio de representante legal.

As petições de desistência nomeadas equivocadamente pelo usuário como "renúncia" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes para desistir do pedido ou renunciar ao registro.

Procuração com poderes específicos para desistir

A presença de tal documento nos autos é necessária no caso de pedidos de desistência protocolados por intermédio de procurador. Caso ainda não conste dos autos instrumento de procuração outorgando poderes para desistir, será necessário anexá-lo à petição de desistência. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de desistência.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Desistência de pedido de registro
Código	383
Informações adicionais	3.7.8 Petições de desistência ou renúncia Tabela de Retribuições

6 Concessão, manutenção e extinção do registro

6.1 Concessão do registro

A concessão de registro ocorre quando o requerente efetua o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de marca e emissão do certificado. A marca tem vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da concessão na RPI. Ao final deste prazo, o titular deve providenciar a prorrogação da vigência caso deseje manter o registro de sua marca.

6.1.1 Certificado de Registro

O certificado é um documento que comprova a concessão do registro de marca, emitido após o pagamento da retribuição correspondente.

Quando da publicação do despacho de deferimento e do pagamento da retribuição referente ao primeiro decênio e à expedição do certificado de registro (seja no prazo ordinário ou extraordinário), o pedido tem a concessão publicada na RPI e é emitido o certificado de registro, com a data da publicação do ato.

No certificado constarão a **marca**, o **número e data do registro**, o **nome, nacionalidade e domicílio** do titular, os **produtos ou serviços** por ele assinalados, as **características do registro** e a **prioridade estrangeira**, caso haja.


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial
 Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca
 Processo nº: 000000000

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regulamentares em vigor, mediante as seguintes características e condições:

IMAGEM DA MARCA

Data de depósito: 20/01/2016
 Data da concessão: 20/01/2017
 Fim da vigência: 20/01/2027

Titular: Nononononono
 Endereço: Nononononono

Apresentação: Mista
 Natureza: Marca de Produto
 CFE(4): 0 0 0
 NCL(10): 0
 Especificação: Especificação de produtos/serviços

Rio de Janeiro, 20/01/2017.


André Luis Baloussier Ancora da Luz
 Diretor

Atividade conferida pelo certificado de registro de marca: Encargos (Incluído e classificado no art. 124, inciso I, II, III, IV e V), da Lei nº 1.272, de 14 de maio de 1966.

Conforme estabelecido pela Resolução nº 136/2014, o certificado de registro de marca, bem como sua segunda via, é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.

Vale observar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com login e senha de acesso aos serviços e-INPI (módulo de busca). Convém notar que não é necessário que o titular ou seu representante possuam certificado digital para obter o certificado de registro.

Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro, conforme exemplo a seguir:

DETALHES DO PROCESSO							
Nº do Processo:	[REDACTED]						
Titular:	[REDACTED]						
Marca:	[REDACTED]						
Nome do Procurador:	[REDACTED]						
Data do Depósito:	07/08/2009						
Data da Concessão:	15/05/2012						
Situação:	Registro de marca em vigor Vigência: 15/05/2022						
Apresentação:	Nominativa						
Classe Nice:	NCL(9) 37						
Natureza:	De Serviço						
Especificação:	Lavagem de veículos; Manutenção de veículos; Concessionária de...						
Apostila:							
Prazos para a Prorrogação							
Início do Prazo Ordinário:		16/05/2011					
Fim do Prazo Ordinário:		15/05/2022					
Início do Prazo Extraordinário:		16/05/2022					
Fim do Prazo Extraordinário:		15/11/2022					
PETIÇÕES							
Pgo.	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	
✓	[REDACTED]	05/06/2013	-	351	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
✓	[REDACTED]	04/10/2012		348	[REDACTED]	[REDACTED]	
✓	[REDACTED]	12/04/2012	-	372	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
✓	[REDACTED]	07/08/2009		300	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Os certificados de registro de marca concedidos estarão disponíveis no portal do INPI para download em até 60 dias contados da data de publicação na RPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo ordinário)
Código	372
Serviço	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo extraordinário)
Código	373
Serviço	Segunda via de certificado de registro de marca
Código	351
Informações adicionais	3.9 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições

6.1.2 Reemissão do certificado de Registro

O certificado de registro será reemitido nos casos de incorreção de dados bibliográficos motivada por erro ou omissão do INPI. O novo certificado substituirá o certificado anterior incorreto.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

6.2 Direitos do titular

De acordo com o art. 129 da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular a exclusividade do uso do sinal registrado em todo o território nacional.

A legislação prevê ainda que toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, que usava no país marca idêntica ou semelhante à uma outra depositada no INPI para assinalar ou certificar produto(s) ou serviço(s) idênticos, semelhantes ou afins aos reivindicados, terá direito de precedência ao registro. A cessão desse direito só pode ocorrer com a transferência do negócio da empresa, ou parte deste, que mantenha direta relação com o uso da marca, por meio de alienação ou arrendamento.

É ainda assegurado ao titular da marca o direito de ceder o seu registro ou pedido, bem como licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, evitando que a sua marca seja prejudicada no mercado.

A proteção garantida pela lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda ou documentos relativos à atividade do titular, exercida de maneira lícita e devidamente regulamentada.

Entretanto, a lei não assegura ao titular da marca a sua propriedade absoluta, e sim o direito de usá-la para assinalar com exclusividade os produtos e serviços reivindicados por ele. Dessa forma, o titular não tem o direito de impedir que a sua marca:

- Seja usada por representantes ou distribuidores, juntamente com sinais dos mesmos, na promoção ou comercialização dos produtos que assinala. Exemplo: o posto de combustíveis "SANTA TERESA" poderá indicar que a gasolina comercializada por ele é da marca "ESSO", de titularidade do fornecedor do combustível.
- Seja usada por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Exemplo: o fabricante de discos de freios XYZ pode indicar que o produto se destina aos automóveis "UNO" e "PALIO", marcas de titularidade do fabricante do veículo.

- Seja um impedimento à livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por terceiro com seu consentimento. Exemplo: o fabricante de bicicletas "ABC" não poderá impedir que esses produtos sejam livremente comercializados no mercado interno.
- Seja citada em discurso, obra científica ou literária ou outra qualquer publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo, vulgarizando-a.

6.3 Deveres do titular

É dever do titular de marca registrada:

- a) Prorrogar o registro a cada 10 (dez) anos, sob pena de extinção do mesmo, nos termos do art. 133 da LPI
- b) Usar a marca registrada para assinalar os produtos ou serviços para os quais a mesma foi concedida em até (5) cinco anos após a data de sua concessão, sob risco de ter decretada a caducidade do registro; e
- c) Em caso de titular domiciliado no exterior, constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações, conforme estabelecido no art. 217 da LPI, também sob pena de extinção do registro.

6.4 Prorrogação do registro

Dispõe o art. 133 da LPI que: "*o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos*".

Para que seja anotada a prorrogação, deverão ser observadas as seguintes condições:

- a) O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, conforme disposto no § 1º do art. 133 da LPI, ou, se não houver sido apresentado nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia imediatamente subsequente à data do término de vigência do registro, mesmo que este não seja útil, mediante o pagamento de retribuição adicional (§ 2º do art. 133 do mesmo diploma legal);
- b) O pedido de prorrogação deve ser formulado pelo titular do direito;
- c) A efetuação do pagamento da retribuição correspondente, no exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI, não sendo necessária sua comprovação por meio de petição específica, seja em papel, seja eletrônica;
- d) A declaração, quando da emissão da GRU, de que a atividade social do titular continua compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro; e
- e) O titular do registro de marca coletiva e de certificação deve continuar a observar as condições legais estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo 128 da LPI, respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação.

Considerando o previsto na letra “C”, as procurações outorgando poderes específicos para prorrogação de registro, caso apresentadas, devem ser interpostas por meio de petição de “Apresentação de documentos de procuração (em petição)” (Serviço 381).

Conforme estabelecido pela Resolução nº 136/2014, o certificado do registro de marca prorrogado é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.

Vale lembrar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com login e senha de acesso aos serviços e-INPI. Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo ordinário)
Código	374
Serviço	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo extraordinário)
Código	375
Informações adicionais	3.9 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições

6.5 Caducidade

Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Esse procedimento é chamado caducidade e sobre ele dispõe o art. 143 da LPI.

“Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas.”

Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular se manifestar no prazo de 60 dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que usou a marca, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade, ou justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

6.5.1 Legítimo interesse

O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos, na expectativa de direitos ou no interesse de depositar sinal idêntico ou semelhante, sempre observado o princípio da especialidade.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

- Marca registrada idêntica ou semelhante para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- Pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos ou afins ainda pendente de decisão final;
- Direito de personalidade;
- Direitos autorais;
- Outros direitos que caracterizem a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

6.5.2 Requisito de admissibilidade

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

- a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;
- b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;
- c) Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração ou com o documento juntado dentro do prazo previsto, salvo casos em que tenham sido apresentados pelo próprio titular, serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.

6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca

A investigação do uso da marca abrangerá os cinco anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I e II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5(cinco) anos consecutivos (inciso II).

Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Meios de prova

Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros

Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

Documentação ilegível ou sem data

Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

Documentos fiscais

Os documentos fiscais apresentados deverão:

- Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
- Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
- Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

Impressos

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

Titulares domiciliados no exterior ou produtos fabricados em país estrangeiro

No caso de titulares domiciliados no exterior e de produtos não fabricados no Brasil, a prova de uso da marca deverá ser feita mediante documento comprobatório da internação ou nacionalização dos produtos no país.

Documentos em língua estrangeira

Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular.

Produtos para exportação

Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado.

Uso simultâneo de diversas marcas

O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma de per se.

Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional

Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

Marca cedida

Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão.

Comprovação de uso da marca para parte dos produtos ou serviços assinalados

Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou de serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

Marca coletiva

Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151, inciso II, da LPI.

Marca de certificação

Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas na documentação técnica da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN 051/81)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse em que se enquadra a marca caducanda. Neste

sentido, as provas de uso apresentadas deverão ser acompanhadas do correspondente detalhamento da especificação compatível com a classe nacional e subclasses do registro caducando, o qual constará do registro em caso de manutenção da vigência do mesmo.

O exame do uso da marca será feito com base no detalhamento da especificação trazido aos autos pelo titular, passando o mesmo a constar do registro. Vale observar que, havendo afinidade dos bens ou serviços elencados na nova especificação e nas classes nacionais, a comprovação de uso de um deles é suficiente para manutenção dos demais.

Exemplo:

Classe Nacional	Detalhamento da especificação	Observações
29.10, 29.20 e 29.30	Carne, carne em conserva, carne congelada, peixes frescos e em conserva, legumes e verduras frescos	Se comprovado o uso da marca para assinalar carnes (29.10), não se declara a caducidade parcial para os demais produtos, uma vez que o sinal em questão não estaria disponível para registro de terceiros, por se tratar de produtos do mesmo segmento mercadológico.

Por outro lado, se os códigos da classe nacional em que a marca registrada não forem afins, ainda que na mesma classe, o uso tem que ser comprovado para pelo menos um item de cada subclasse nacional.

Exemplo:

Classe Nacional	Detalhamento da especificação	Observações
07.10 e 07.25	Máquinas para a indústria automotiva, tornos mecânicos, automóveis e motocicletas	Deverá ser comprovado o uso para todas as subclasses/produtos constantes do detalhamento da especificação, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação aos códigos e produtos não atestados. Da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos

Marca Nominativa

Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, também admite-se como prova a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista

No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa

Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, também admite-se como prova a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional

A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

Marca sem reivindicação de cores

A ausência de reivindicação de cores no sinal marcário possibilita que, para fins de caducidade, o uso seja comprovado com aplicação de quaisquer cores, desde que não ocorra a alteração do caráter distintivo original do sinal, prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

Alteração do caráter distintivo original

Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.

Exemplo:

Marca originalmente concedida	Marca constante da documentação comprobatória	Observações
		<p>As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irregistrável "SUCOS & BEBIDAS" e a exclusão do sombreado vermelho sob o termo "TROPICANA" não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.</p>

6.5.4 Caducidade parcial

A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI:

“O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.”

Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que estes não pertençam ao mesmo segmento de mercado, ou ainda, não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.

6.5.5 Desuso por razões legítimas

Quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito quanto ao desuso da marca ou quanto à interrupção do seu uso no Brasil, será afastada a caducidade do registro.

A comprovação do desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme aceção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil: *“Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”*.

Bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784/99: *“São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”*.

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
- Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
- Se as provas apresentadas evidenciam a materialização de sérias e efetivas providências por parte do titular do direito para usar a marca no Brasil.

6.5.6 Caducidade de marca coletiva

O art. 153 da LPI estabelece que a marca coletiva pode ser caducada se o registro não for utilizado por mais de uma pessoa autorizada, observando as condições previstas nos arts. 143 a 146. Cabe ressaltar que a utilização da marca coletiva é facultada aos membros da coletividade, sendo excluída como meio de prova a utilização da mesma pela entidade representativa ou terceiros.

6.5.7 Exame da caducidade

A análise da caducidade leva em consideração, em sua primeira etapa, as condições estabelecidas no item [6.5.2 Requisito de admissibilidade](#) para o conhecimento da petição, bem como a avaliação da legitimidade do requerente, detalhada no item [6.5.1 Legítimo interesse](#).

Os documentos e argumentos apresentados pela titular do registro caducando deverão ser apreciados seguindo as orientações dispostas nas seções [6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca](#) e [6.5.5 Desuso por razões legítimas](#), conforme o caso. Durante o exame, também podem ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências formais nas petições envolvidas no procedimento de caducidade.

Após analisados os autos e, se for o caso, cumpridas as exigências formuladas, decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca. Vale observar que cabe recurso de ambas as decisões.

Desistência do pedido de caducidade

A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010.

6.5.8 Despachos aplicáveis

Notificação da caducidade

Na notificação da caducidade de marca registrada concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse em que se enquadra o registro caducando.

Declaração ou denegação da caducidade

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos por titular do registro.

A declaração de caducidade pode ser feita seja por falta de contestação por parte da titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, pela falta de uso efetivo da marca ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

Ressalta-se que das decisões de declarar ou denegar a caducidade cabe recurso.

Caducidade parcial

No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para **parte dos produtos ou serviços assinalados**, declara-se instituída a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo vigente o registro para os demais.

Vale mencionar que da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

Exigência

Durante o exame da caducidade, podem ser formuladas exigências com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a documentação apresentada. Tais exigências devem ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, como as demais exigências de exame de mérito.

Decisão de não conhecer petição de caducidade

Conforme disposto no art. 145 da LPI, não deverão ser conhecidos os requerimentos de caducidade de marca cujo uso tiver sido comprovado ou tiver sido justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. Também não serão conhecidas as petições de caducidade apresentadas antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de concessão do registro.

6.6 Extinção do registro

Conforme estabelece o art. 142 da LPI, o registro de marca é extinto pela expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal.

Fim do prazo de vigência

Quando o titular do direito não protocola o pedido de prorrogação ao longo do último ano de vigência do registro ou nos seis meses subsequentes ao fim do decênio, a marca é extinta, conforme estabelecido no inciso I do art. 142 da LPI.

Renúncia total ou parcial

A renúncia a um registro pode ser total ou parcial, cabendo ao titular do direito protocolar petição específica para tal procedimento acompanhada, se for o caso, de procuração outorgando poderes específicos para renunciar àquela marca ou à parte dos produtos ou serviços por ela assinalados, conforme estipulado no inciso II do art. 142 da LPI.

Na renúncia total, o titular do registro abre mão de todos os produtos ou serviços reivindicados na especificação. Na renúncia parcial, o titular abre mão de parte dos serviços ou produtos reivindicados na especificação.

A petição de renúncia pode ser apresentada em qualquer momento após a concessão do registro, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para renunciar caso tenha sido protocolada por intermédio de representante legal. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de renúncia.

As petições de renúncia nomeadas equivocadamente pelo usuário como "desistência" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes expressos para renunciar a registros.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Renúncia a registro de marca

Código	388
Informações adicionais	3.7.8 Petições de desistência ou renúncia Tabela de Retribuições

Renúncia total ou parcial de marca coletiva

De acordo com o art. 152 da LPI, a renúncia dos direitos sobre o registro de marca coletiva só pode ser reivindicada de acordo com os termos do contrato social ou estatuto da própria entidade representativa da coletividade, ou conforme previsto no regulamento de utilização do sinal.

Caducidade

O registro de marca também pode ser extinto após exame de requerimento de caducidade, se restar provado que o sinal registrado não foi utilizado no país ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro (art. 143 da LPI).

Nesse caso, o registro é extinto por caducidade, passando o sinal a estar novamente disponível para registro.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Caducidade
Código	337
Informações adicionais	3.7.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade Tabela de Retribuições

Inobservância do art. 217 da LPI

O registro pode ser extinto se o titular do direito, sendo pessoa não domiciliada no país, não constituir ou manter procurador no Brasil para representá-lo judicial e administrativamente.

Extinção de marcas coletivas e de certificação

Além das razões estipuladas no art. 142 da LPI, os registros de marcas coletivas e de certificação podem ser extintos nas situações previstas no art. 151 do mesmo diploma legal:

- Se a entidade deixar de existir;
- Se a marca for utilizada em condições diversas das previstas no regulamento de uso.

7 Recursos e processos administrativos de nulidade

7.1 Disposições gerais

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõe os arts. 171 e 212 da LPI:

“Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

“Art. 212 (...)

§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (COREM) é o setor da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de marcas, interpostos na forma da legislação vigente e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.

A COREM atua ainda na elaboração de pareceres técnicos para subsidiar a Procuradoria Federal do INPI nas instruções de ações judiciais.

7.2 Recursos

Nos termos do artigo 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias contado da publicação do ato impugnado na RPI.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, e sua decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do efeito devolutivo pleno, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base indeferitória.

7.2.1 Tipos de recursos

- Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca;
- Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade;
- Recurso contra anotação de transferência de titularidade;
- Recurso contra o arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI);
- Recurso contra o deferimento/indeferimento do pedido de prorrogação; e
- Recurso contra denegação de qualquer outro requerimento.

7.2.2 Recurso contra o indeferimento parcial do pedido de registro

Conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 04/2001, é possível que a decisão de deferimento com apostila ou com a supressão de algum item da especificação possa ser contestada pelo titular por meio de recurso contra o indeferimento parcial.

7.3 Processo administrativo de nulidade

A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.

7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade

A desistência de um processo administrativo de nulidade fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Conforme entendimento exarado no Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/2008, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência, uma vez que a possível infringência à legislação marcária não atinge somente os interesses do requerente do processo administrativo de nulidade e do titular da marca atacada.

Primeiro, deverão ser analisadas as questões apontadas na petição do processo administrativo de nulidade, e somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. Sendo identificada a procedência das razões, será dado prosseguimento à instrução do PAN.

7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial

Os recursos administrativos, assim como os processos administrativos de nulidade (PAN) podem ser apresentados no INPI visando a reversão parcial do ato impugnado, ou seja, objetivando apenas a modificação de um deferimento do pedido de registro de marca ou da sua concessão, expedidos com ressalvas quanto a extensão do direito requerido inicialmente (apostilas conferidas/restrições na especificação).

7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas

7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual

Além da legislação específica e dos tratados internacionais, as orientações normativas expedidas pelo INPI norteiam o exame da matéria:

- Resoluções, Portarias e Pareceres, com caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI.
- Pareceres orientadores expedidos pela Procuradoria do INPI.
- Jurisprudência administrativa firmada pela segunda instância administrativa do INPI.

7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual

O exame técnico deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal.

Deve ser também atendida a Teoria da Substanciação e o Princípio da Fungibilidade:

A aplicação da Teoria da Substanciação está apoiada no parecer consultivo INPI/PROC/DIRAD Nº 16/2008:

(...) “Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente”. (...) “Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada”.

O Princípio da Fungibilidade pode ser encontrado no parecer consultivo INPI/PROC/DIRAD/ Nº 02/2008, no qual ficou consignada a possibilidade de aproveitamento do ato da parte, quando de forma equivocada, protocola requerimento diverso, do previsto em Lei, para o ato impugnado, todavia, estando presente os requisitos da dúvida objetiva, da tempestividade e da inocorrência de erro grosseiro por parte do requerente, no ato praticado:

“Com relação ao Princípio da Fungibilidade, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, verificamos que é o princípio pelo qual o julgador proporciona adequada solução para situações em que não seria possível a continuidade do litígio caso fosse mantido o apego extremo à forma. Sem este princípio, estaria o julgador, em alguns casos, deixando de conhecer o conflito na sua plenitude e negando a garantia constitucional do acesso à justiça”.

7.5.3 Exigências durante a instrução recursal

Conforme disposto no artigo 214 da LPI, durante a instrução do recurso, poderão ser formuladas exigências para fins de complementação das razões apresentadas. Respondidas ou não as exigências, o recurso será decidido pelo Presidente do INPI.

7.5.4 Fundamentação legal

Quando o recurso ou o processo administrativo de nulidade vier desacompanhado de razões que fundamentem sua apresentação, a petição relativa ao requerimento não será conhecida por falta de fundamentação legal, conforme previsto no artigo 219, inciso II, da LPI. Todavia, havendo apresentação de razões, mesmo que não elencada a base legal, deverá ser verificada a possibilidade de aplicação da teoria da substanciação, quando, por meio dos fatos narrados, seja possível a identificação do direito reivindicado, aplicando-se assim a norma legal cabível ao caso.

7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos

Nos termos da Resolução nº 91/2013, editada no INPI em atendimento ao Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela equipe da CGREC ou as informações neles contidas, emitidos como subsídios técnicos à decisão do Presidente do INPI, somente será assegurado a partir da sua decisão final.

8 Transferência de direitos

A marca é um bem que pode ser transferido, voluntariamente ou por decisão judicial. A anotação da transferência de direitos de marca pode ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, que variam de acordo com o tipo de transferência.

Os tipos de transferência são os seguintes: transferência por cessão, transferência por incorporação ou fusão, transferência por cisão, transferência por sucessão legítima e transferência por falência. A todos os tipos de transferência, incluindo a transferência por determinação judicial, aplicam-se os dispositivos da LPI.

Todos esses tipos de transferência devem atender ao disposto no artigo 135 da LPI:

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

O artigo 135 enfatiza a impossibilidade de convivência entre sinais iguais ou semelhantes, pertencentes a requerentes ou titulares distintos, para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim.

A anotação da cessão resultante do deferimento da petição de transferência, o indeferimento da petição de transferência, o arquivamento de pedidos e o cancelamento de registros são publicados na RPI, cabendo recurso de tais decisões no prazo de 60 dias contados a partir da data de sua publicação.

Ao peticionar requerimento de transferência, é necessário observar os requisitos referentes a cada tipo de transferência, bem como as orientações presentes na tabela constante do item [3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede](#).

Observação: As anotações relativas à alteração de dados cadastrais de pedido e/ou registro de marca da matriz para uma de suas filiais, ou vice-versa, deverão ser requeridas por meio de Petição de alteração de nome, sede ou endereço (serviço 348).

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de transferência de titularidade
Código	349
Informações adicionais	3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

8.1 Transferência por cessão

A transferência por cessão aplica-se aos casos em que uma pessoa física ou jurídica, denominada cedente, transfere os direitos sobre as marcas por meio de um instrumento de cessão a outra pessoa física ou jurídica, denominada cessionária.

A transferência por cessão obedece a duas condições estabelecidas em lei:

- a) A cessionária, por força do artigo 134 da LPI, deve atender ao requisito de legitimidade do requerente estabelecido no art. 128 da LPI. Desta forma, as empresas envolvidas na transferência por cessão devem possuir atividade compatível com o produto/serviço que a marca visa a assinalar, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, sob pena de ter o pedido de anotação de transferência indeferido.

“Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.

Informações específicas sobre a apreciação da legitimidade do requerente de registro de marca podem ser obtidas no item [5.5 Análise da legitimidade do requerente](#).

- b) Todos os pedidos e registros de marca da cedente devem estar relacionados no documento de cessão, tendo em vista o estabelecido no artigo 135 da LPI, sob pena de os pedidos e registros de marca não relacionados serem, respectivamente, arquivados e cancelados.

Para a anotação da cessão de direitos, são exigidos os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário, com os poderes de representação dos signatários do documento de cessão e suas respectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento de cessão;
- Instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;
- Procuração do cessionário, se for o caso; e
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes, incluindo o documento de prioridade.

A transferência de pedido ou registro de marca por cessão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

Observação:

No caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito, o cessionário não estará dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.

8.2 Transferência por incorporação ou fusão

A incorporação é uma operação que ocorre quando uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, o que inclui os direitos sobre marcas. A fusão, por sua vez, é uma

operação que ocorre quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova que também lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

A anotação da transferência por incorporação ou fusão ocorre mediante a apresentação de documentos que comprovem essas operações:

- a) Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente.
- b) Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão, bem como os atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e das sociedades fundidas. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no [artigo 135 da LPI](#).

Para a anotação da cessão de direitos, são necessários os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário ;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Atos da incorporação ou atos relativos à fusão e atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por incorporação ou fusão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.3 Transferência por cisão

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, caso a cisão seja parcial (artigo 229 da Lei 6.404/1976).

A transferência de titularidade de marca pode ocorrer com base em uma cisão. Para tanto, o requerente deve apresentar os documentos comprobatórios da operação averbados pelo órgão competente.

O cessionário deverá promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais

ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

Para a anotação da transferência de direitos com base na cisão, são exigidos os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Atos da cisão e atos constitutivos da nova sociedade averbados no órgão competente;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca cisão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.4 Transferência por sucessão legítima ou testamentária

A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha e bens.

Nesta modalidade de transferência, devem estar arrolados todos os pedidos ou registros que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos/serviços afins, sob pena de, conforme o artigo 135 da LPI, serem arquivados os pedidos de registro e cancelados os registros não transferidos.

Para a anotação da transferência de direitos com base na sucessão, são necessários os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Documentos oficiais que comprovem a transferência por sucessão legítima ou testamentária
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por sucessão legítima e testamentária deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.5 Transferência por falência

As marcas são bens que podem compor o patrimônio da massa falida e podem ser transferidas mediante decisão judicial. O procedimento de transferência de titularidade deve envolver todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da massa falida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

Para a promoção de transferência de pedido de registro ou de registro de marca que esteja incluído na universalidade de bens de massa falida, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos à marca;
- Documento de cessão devidamente assinado pelo síndico da massa falida ou pelo curador fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais formalidades legais.
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por falência deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.6 Transferência de marca coletiva

Não se considera aplicável o pedido de transferência do registro ou pedido de registro de marca coletiva, sendo o mesmo indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso III do art. 123 deste mesmo código. Isso se justifica uma vez que a transferência do sinal de natureza coletiva rompe a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal. Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que a marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, aspecto inexistente nas demais definições das naturezas possíveis de marca.

8.7 Análise da petição de transferência

A análise da petição de transferência só será iniciada após a verificação preliminar quanto ao pagamento da retribuição devida. Nesta verificação, será analisado se:

- a) O pagamento referente ao serviço foi efetuado até o envio da petição; e
- b) O valor pago corresponde exatamente ao valor constante na GRU gerada, que deverá ser sempre apenas uma GRU para cada petição de transferência apresentada.

Caso o pagamento não tenha sido efetuado até a data do envio da petição de transferência, a petição não será conhecida por falta de pagamento. Se o pagamento for efetuado em valor menor do que o da GRU gerada, será formulada exigência para complementação de valor. O não conhecimento da petição e a exigência para complementação de valor serão publicados na RPI.

Caso a exigência não seja cumprida no prazo de 60 dias a contar da publicação na RPI, a petição de transferência será indeferida com base no art. 134 da LPI.

Múltiplas petições de transferência em um mesmo processo

Em caso de múltiplas petições de transferência firmadas pelo mesmo cedente em favor de cessionários distintos, será examinada aquela que contiver o documento de cessão com a data mais antiga.

Caso duas ou mais petições de anotação de transferência de titularidade, envolvendo os mesmos pedidos e/ou registros, sejam apresentadas pelo último cessionário envolvido, o exame das petições se fará em conjunto,

cabendo a este cumprir eventuais exigências que se apliquem a quaisquer destas transferências. A apresentação de procuração outorgada pelo último cessionário envolvido na transferência suprirá os requisitos previstos nos artigos 216 e 217 da LPI.

8.7.1 Filas de exame de requerimentos de transferência

Existem duas filas de exame de requerimentos de transferência:

Fila ordinária

Agrupa os pedidos de transferência a serem examinados, segundo a ordem cronológica de protocolo.

Fila extraordinária

É constituída pelas petições de transferência nas seguintes condições:

- Por determinação judicial quanto à antecipação do exame;
- Em pedidos de registro de marca cujo prosseguimento no exame de mérito dependa do exame do requerimento da transferência;
- Em pedidos ou em registros de marca cujo prosseguimento do exame de recurso ou processo administrativo de nulidade dependa do exame do requerimento da transferência;
- Em pedidos ou registros envolvidos em averbações de contratos de transferência de tecnologia.

8.7.2 Etapas de exame de requerimentos de transferência

O exame do requerimento de transferência compreende quatro etapas básicas:

- Verificação da situação do pedido ou do registro a ser transferido;
- Verificação de requisitos básicos referentes à petição de transferência, a saber: poderes do cedente da marca, documentação apresentada, conteúdo mínimo do documento de cessão e retribuição paga para todos os processos relacionados no procedimento e no documento de cessão;
- Verificação quanto à compatibilidade da atividade do cessionário nos termos do artigo 134 da LPI c/c § 1º do Art. 128 da LPI
- Verificação da aplicabilidade do artigo 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido

Deve ser verificada a situação em que se encontram os processos envolvidos na transferência, de modo a orientar se haverá alguma decisão imediata no requerimento ou se a petição prosseguirá no exame.

- a) **Pedidos ou registros com pendências judiciais:** Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub-judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sobrestada até a retirada do impedimento, valendo o mesmo para as marcas semelhantes. O exame da transferência das marcas diferentes do pedido ou registro com ônus seguirá normalmente.

- b) **Pedido de registro ainda não publicado para fins de oposição:** Caso haja no rol de processos a transferir, pedidos de registro ainda não publicados para a oposição, o exame da transferência será sobrestado.
- c) **Pedidos arquivados ou registros extintos:** Fica prejudicado o exame da transferência de pedidos arquivados, indeferidos sem interposição de recurso, com indeferimento mantido em grau recursal ou considerados inexistentes, bem como de registros extintos, declarados nulos ou que tenham sido cancelados de ofício anteriormente, dando-se prosseguimento apenas aos registros em vigor ou aos pedidos em andamento. Caso a petição de transferência inclua apenas processos arquivados ou extintos, a mesma será prejudicada.
- d) **Pedidos ou registros em outras situações:** Caso o pedido ou registro não se encontre em nenhuma das situações citadas, dá-se prosseguimento ao exame da transferência, passando para a próxima etapa de verificações.

8.7.4 Verificação de requisitos básicos

Nesta etapa, devem ser verificados os seguintes procedimentos:

- a) Se quem atua como parte cedente tem poderes para transferir a marca.
- b) Se a documentação requerida nos procedimentos de transferência foi devidamente apresentada, de acordo com cada tipo de transferência: por cessão, por incorporação ou fusão, por cisão, por sucessão legítima ou testamentária e por falência.
- c) Se, no documento de cessão, constam: o cedente e o cessionário ou seus representantes, respectivamente qualificados, se for o caso; as respectivas assinaturas; a marca (caso nominativa ou mista), o número do processo e a data do documento.
- d) Se houve o pagamento da retribuição devida no que se refere à quantidade de processos envolvidos no procedimento de transferência.

No que se refere à letra “B”, vale observar que documentos notariais serão aceitos como instrumentos comprobatórios da transferência desde que atendam aos requisitos previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e descritos neste Manual.

Esta etapa pode resultar na formulação de exigência para que:

- O requerente apresente ou complemente a documentação necessária;
- Seja complementada a retribuição devida tendo em vista a quantidade de processos envolvidos na transferência ou se restrinja os processos à quantidade devidamente paga;
- O requerente preste esclarecimentos ou apresente documentação pertinente quando houver dúvidas sobre os poderes de quem se denomina cedente da marca.

Verificação dos poderes de quem cede a marca

A legitimidade dos signatários é verificada no contrato social, quando apresentado, ou através das qualificações declaradas no documento de cessão (Ex. "diretor", "presidente", "sócio-gerente", entre outros). Caso esse requerente se trate de pessoa distinta da relação processual, a petição será indeferida.

Quando, do contrato social, contiver em uma das cláusulas que a alienação ou aquisição de bens deverá ser feita com “o aval dos sócios” ou “mediante a deliberação da ata” etc, será verificado se há documentos que comprovem o contido na cláusula, sendo formulada exigência para comprovação no caso de ausência dos mesmos.

A publicação de eventuais exigências será feita na RPI, tendo o requerente o prazo de 60 dias para o cumprimento ou contestação da exigência, sob pena do indeferimento do requerimento de transferência.

Empresário individual com inscrição extinta

Conforme constante do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 25/2013, o empresário individual com inscrição extinta possui capacidade jurídica para ceder e transferir pedido ou registro marcário, uma vez que o patrimônio de um empresário individual se confunde com o da pessoa natural.

8.7.5 Análise da atividade do cessionário

A verificação da aplicabilidade do artigo 134 da LPI se remete à análise do estipulado no artigo 128 da LPI, cujos princípios estão estabelecidos na seção [5.5 Análise da legitimidade do requerente](#). Desta forma, a adequação da atividade do cessionário será verificada com base em tais princípios.

Nesta etapa, é avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos, exceto nos casos de transferência por fusão ou incorporação e cisão, nos quais se subentende que foi dado prosseguimento à atividade do cedente. Quando tratar-se de transferência por sucessão ou falência, as quais são feitas por determinação judicial, caso a cessionária não possua atividade compatível, a mesma poderá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Quando restar comprovada a atividade para apenas alguns pedidos ou registros, a anotação da transferência será promovida somente para esses pedidos ou registros que estiverem em conformidade com o disposto no artigo 128 da LPI. Para pedido(s) ou registro(s) em que a adequação da atividade do cessionário aos produtos ou serviços assinalados não estiver caracterizada de forma clara, será formulada exigência. Caso a atividade seja incompatível, a transferência será indeferida com base no § 1º do art. 128 da LPI.

Os casos de transferência por sucessão legítima poderão vir acompanhados de documentação adicional que contemple indiretamente o estipulado no artigo 128 da LPI.

Tal análise poderá resultar em:

- a) Formulação de exigências para o cessionário, caso haja dúvidas quanto à compatibilidade da atividade com os serviços/produtos assinalados, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias estipulado em lei, a contar da data da publicação da exigência na RPI;
- b) Deferimento da petição de transferência, caso todos os requisitos das etapas anteriores tenham sido cumpridos, e não tenham sido formuladas exigências, ou se formuladas, tenham sido cumpridas satisfatoriamente no prazo devido;
- c) Indeferimento da petição de transferência caso a atividade do cessionário não seja compatível com os produtos/serviços assinalados pela marca e se, formulada exigência, a mesma não tenha sido cumprida.

Caberá recurso contra a decisão que deferir ou indeferir o pedido de anotação da transferência, nos termos da LPI.

8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos

Caso a petição de transferência seja deferida, será verificado se existem pedidos ou registros de marca adicionais em nome da cedente que não tenham sido transferidos.

Conforme determina o artigo 135 da LPI, os pedidos de registro ou registros em nome da cedente que não tenham sido objeto da transferência e que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhante ou afins, serão, respectivamente, arquivados e cancelados.

Tal análise deverá observar o contido na seção [5.11.2 Exame da afinidade mercadológica](#). Também deverá ser verificado se as marcas que não foram objeto da transferência não se encontram em nome de empresa do mesmo grupo econômico.

Empresas do mesmo grupo econômico

Baseada na alegação de pertencer ao mesmo grupo econômico, devendo esta condição ser comprovada no requerimento, a cedente poderá permanecer com marcas colidentes em atividades afins, desde que seus produtos/serviços sejam distintos, conforme entendimento presente no Parecer INPI/PROC/DIRAD/ nº 12/08.

Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Acordos de convivência

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI, os assim chamados acordos de convivência também serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento constantes do art. 135 da LPI, cabendo ao cessionário trazê-los, seja no ato do pedido de tal anotação ou, eventualmente, em grau recursal. Isto ocorrerá sem prejuízo de possível formulação de exigência saneadora por parte do INPI, e para além da eventual apresentação de

manifestação do cessionário quanto à pacífica convivência entre os sinais marcários cedidos e aqueles remanescentes, semelhantes ou idênticos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente.

Em caso de incompatibilidade de atividades, o pedido de anotação de transferência será indeferido, à vista do que dispõem os arts. 134 e 128, § 1º, da LPI, excetuando-se os casos em que se caracterize a condição jurídica de controladora e controlada.

8.7.7 Despachos aplicáveis

Exigência

Tem a finalidade sanar dúvidas, omissões ou divergências quanto à documentação pertinente ao exame da transferência.

Deferimento

Caso sejam atendidos todos os requisitos legais para sua averbação, a petição de transferência é deferida.

Indeferimento

Ocorre nos casos em que não são atendidos os requisitos legais para a averbação da transferência.

Arquivamento da petição

Serão arquivadas as petições protocoladas por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não tenha sido apresentado em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo.

Arquivamento ou cancelamento de ofício

São objeto de arquivamento e cancelamento de ofício os pedidos e registros referentes às marcas passíveis de conflito não compreendidas no documento de cessão, à exceção dos casos detalhados no item [8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos](#).

Decisão de não conhecer petição

Não são conhecidas as petições protocoladas fora do prazo legal, desacompanhadas de fundamentação legal ou sem o comprovante do pagamento.

Decisão de prejudicar petição por falta de objeto

Caso os pedidos ou registros listados no instrumento de cessão encontrem-se, respectivamente, indeferidos sem interposição de recurso ou extintos, o exame da petição de transferência ficará prejudicado, por carecer de objeto. O mesmo vale para os casos em que o serviço de transferência solicitado já tenha sido atendido anteriormente, com publicação na RPI.

8.8 Transferência por determinação judicial

A transferência poderá ser realizada por ordem judicial, desde que o bem a ser transferido esteja devidamente individualizado, com o número do processo e a marca, e/ou o titular devidamente identificado, com o CNPJ/CPF, se nacional, ou nome e endereço completo, se estrangeiro. A transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca.

Em caso de determinação judicial para transferência de titularidade de processo no qual não exista petição relativa à anotação da transferência de titularidade determinada, será feita a prenotação da determinação judicial, sendo informado que a mesma será concluída após a apresentação da petição própria, em conformidade com o artigo 228 da LPI. Não serão alterados os dados cadastrais do processo até o exame da petição de anotação de transferência.

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por determinação judicial, caso a cessionária não possua atividade compatível, a mesma deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Qualquer peticionamento realizado em pedido ou registro de marca pelo novo titular, quando este se encontrar prenotado, sofrerá exigência para que a regularização do processo no INPI seja providenciada.

O INPI dará publicidade, por meio da RPI, às determinações judiciais que tenham por objeto a ciência de decisão ou sentença.

8.8.1 Carta de arrematação

Nos casos de transferência determinada por carta de arrematação, a mesma será devidamente anotada independentemente da existência de anotações de limitações ou ônus no processo. Contudo, no ato de sua publicação, será incluída no despacho a informação da existência de limitações ou ônus (sem proibição de transferência) publicados em RPIs anteriores. Na hipótese de constar proibição de transferência por determinação judicial no(s) processo(s) arrematado(s), será formulada exigência para que o cessionário comprove o término da proibição.

9 Anotações e alterações diversas

O INPI fará as anotações relativas às alterações ou modificações ocorridas na marca e nos dados bibliográficos do titular (nome, razão social ou endereço), classificação de Nice e Viena, além da cessão da marca, com a devida qualificação do cessionário. Serão anotadas, ainda, no cadastro do órgão, as alterações relacionadas aos gravames, limitações de direitos ou ônus que recaírem sobre o pedido ou registro.

Essas anotações passam a surtir efeito para terceiros a partir de sua publicação na RPI. Em casos de despachos que anulem a anotação de cessão ou cancelem o registro ou arquivem pedido, ao titular cabe entrar com recurso contrário à decisão.

9.1 Alteração da marca

Como regra geral, a marca não pode ser alterada após o depósito do pedido de registro. Todavia, algumas circunstâncias específicas permitem a modificação do sinal originalmente protocolado.

Erros na digitação da marca nominativa

Por falha do interessado

Nos casos de evidente equívoco na digitação do elemento nominativo da marca, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de mero ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.

Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (378), apresentando toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve equívoco na digitação ou no preenchimento do elemento nominativo, como, por exemplo, documentos comprobatórios de prioridade unionista, prova de uso anterior da marca ou mesmo um registro anterior contendo o elemento nominativo pretendido.

Nos casos de erro de digitação por falha do interessado, se atendido o requerimento, o pedido de registro será republicado.

Por falha do INPI

Quando a incorreção do elemento nominativo da marca é decorrente de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigido o elemento nominativo, o pedido será republicado.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado

Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Incorreção ou omissão de reivindicação de cor

Por falha do interessado

Nos casos de evidente equívoco ou omissão da reivindicação de cores do elemento figurativo da marca, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de mero ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.

Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (378), apresentando toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve equívoco na reivindicação de cor da marca, como, por exemplo, documentos comprobatórios de prioridade unionista ou prova de uso anterior do sinal.

Nos casos de erro de digitação por falha do interessado, se atendido o requerimento, o pedido de registro será republicado.

Por falha do INPI

Quando a omissão ou incorreção da reivindicação de cores decorrerem de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigida a reivindicação de cores, o pedido será republicado.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Incorreção na marca mista, figurativa ou tridimensional

Por falha do interessado

Nos casos de evidente incorreção na apresentação mista, figurativa ou tridimensional anexada à petição inicial, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.

Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (378), apresentando toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve erro na apresentação mista, figurativa ou tridimensional anexada, como, por exemplo, documentos comprobatórios de prioridade unionista, prova de uso anterior da marca ou mesmo um registro anterior contendo o elemento misto, figurativo ou tridimensional pretendido.

Nos casos de erro na apresentação mista, figurativa ou tridimensional por falha do interessado, se atendido o requerimento, o pedido de registro será republicado.

Por falha do INPI

Quando a incorreção da apresentação mista, figurativa ou tridimensional é decorrente de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigida a apresentação da marca, o pedido será republicado.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Divergência entre a imagem da marca e o elemento nominativo declarado

Se for observada divergência entre o texto presente na imagem da marca mista e a declaração da parte nominativa da marca, será efetuada a alteração de ofício, dispensada a solicitação do requerente. Em tais casos, prevalecem os termos ou expressões constantes na apresentação mista do signo, conforme indicado no item [5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício](#).

Presença de símbolos de marca registrada (® e ™)



Os pedidos de registro de marcas contendo os símbolos ® e ™ serão objeto de exigência formal para a retirada dos mesmos, uma vez que seu uso é exclusivo de sinais já registrados.







Retirada da parte irregistrável de marca em sede de defesa

De acordo com o Parecer INPI/PROC nº 48/2003, caso o requerente do pedido, em sua defesa, solicite a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal atacado, será admitida a possibilidade de alteração do mesmo, se atendidas às condições a seguir:

- a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido.
- b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos gráficos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quanto solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos gráficos ou textuais. As solicitações poderão ser apresentadas em resposta a ato do INPI, manifestação de terceiros ou por iniciativa própria, devendo estar acompanhadas da imagem da marca alterada, nos casos de marcas mista ou figurativa. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
PÉ-DE-MOLEQUE	PÉ	Não será aceita a alteração já que a retirada da expressão "DE-MOLEQUE" alterou característica distintiva principal do sinal requerido, modificando seu significado.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.

		<p>Alteração será aceita. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.</p>
		<p>Alteração será aceita. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.</p>
		<p>Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.</p>

Exigência formulada em exame de pedidos contendo "acordo de convivência"

No exame de pedidos envolvendo acordos de convivência, poderá ser considerado inviável o convívio entre as marcas objeto do acordo em vista da constituição dos sinais em questão. Nestas circunstâncias, poderá ser formulada exigência para que o requerente do signo em análise retire parte de sua marca, desde que a exclusão de tal elemento confira ao conjunto resultante suficiente distintividade em relação à(s) marca(s) anterior(es), conforme orientações apresentadas no item anterior.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

Exigência formulada em grau de recurso ou nulidade

Conforme entendimento contido no Parecer INPI/PROC nº 048/2003, quando do exame de recurso contra o indeferimento ou de nulidade parcial, o pedido ou o registro poderá ser objeto de exigência, formulada pela segunda instância do INPI, para que o requerente informe se deseja excluir o elemento irregistrável do sinal. Contudo, tal exigência será formulada apenas nos casos em que a retirada do elemento não altere as características distintivas principais do sinal em questão.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços

A retirada ou restrição de produtos ou serviços de um registro ou pedido de registro de marca é uma modificação que pode ser efetuada a pedido do usuário, através de petição de desistência ou renúncia parciais, ou de ofício, quando do exame da especificação ou nos casos de caducidade parcial do registro, observando a adequação dos bens ou serviços à classe requerida e vice-versa, sendo comunicada ao titular.

Os demais requerimentos de alteração de classe ou especificação apresentados pelos usuários serão aceitos nas circunstâncias a seguir:

- a) Alterações de classe ou de especificação decorrentes de adequações necessárias em função de especificações **genéricas** ou que incluem produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas. Neste caso, será dada a devida publicidade quando a alteração for substancial, por meio de republicação do processo.
- b) **Restrição da especificação** inicialmente requerida, inclusive nos casos de subsídios ao exame que apresentem acordos de convivência de marcas. Tal restrição pode ser feita por meio do maior detalhamento dos produtos ou serviços que o sinal visa assinalar/assinala. (Ex. "Vestuário" para "roupas para prática de esportes e chuteiras").
- c) Alterações de classe para adequação à especificação inicialmente requerida.

Os demais requerimentos de alteração de classe ou de especificação que mudam o escopo apresentado no depósito do pedido não serão aceitos. Vale observar que a ampliação ou alteração da especificação de produtos ou serviços de um pedido ou registro pode prejudicar terceiros, ao transformar um anterioridade não impeditiva em impedimento legal.

O tratamento a ser dado ao requerimento dependerá da natureza da petição utilizada para solicitá-lo, sendo dada publicidade à decisão de não aceitação.

O procedimento estabelecido acima não impede que haja a eventual supressão de itens da especificação quando do deferimento do pedido tendo em vista sua não adequação à classe reivindicada.

A republicação se dá também em casos de eventual perda de prioridade unionista, quando a especificação apresentada na petição inicial é diferente daquela informada nos documentos apresentados para comprovar a prioridade estrangeira.

9.3 Alteração relacionada à classificação de elemento figurativos

A Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Viena (CFE) indicada pelo requerente poderá ser alterada de ofício, a fim de torná-la mais precisa quanto à descrição dos elementos que compõem a marca, conforme estabelecido no § 1º do art. 5º da Resolução nº 89/13.

9.4 Alteração de nome, razão social, sede ou endereço

O requerente ou titular da marca pode solicitar, a qualquer tempo, a alteração de nome, sede ou endereço ao INPI, mediante petição específica, conforme as orientações da seção [3 Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca](#) e da subseção [3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade](#), de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede.

Quando houver alteração de razão social juntamente à de sede/endereço, a anotação das alterações deve ser solicitada mediante o pagamento de uma única GRU e a apresentação de formulário contendo todas as alterações.

Para alterar informações cadastrais referentes ao nome/razão social, sede e endereço, o requerente deve observar o seguinte:

- a) O nome e endereço que constarem no cadastro do e-INPI no momento da geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) que originar o pedido de registro de marca serão os mesmos que constarão no pedido ou no futuro e eventual registro, bem como nos certificados e documentos oficiais relacionados a eles.
- b) Os pedidos ou registros que tenham sido protocolados antes das alterações no sistema e-INPI e de geração da GRU só poderão ter o nome, razão social, sede ou endereço do requerente ou titular alterados mediante a apresentação da petição específica anteriormente citada e respectivo pagamento de retribuição.

Quando a alteração se referir ao nome ou razão social do requerente/titular, deverá ser apresentado documento oficial e específico comprovando a alteração de nome/razão social, estando dentre esses os documentos de averbação de alteração de nome/razão social emitidos por juntas comerciais ou registro civil de pessoas jurídicas.

Quando a alteração se referir ao endereço ou sede, deverá ser apresentado o contrato social atualizado ou o documento comprobatório da alteração, no qual conste o novo endereço. No caso de alteração de sede por determinação da Prefeitura, o requerente deverá elencar nos esclarecimentos os processos a serem alterados, bem como anexar cópia do documento comprobatório da mudança de endereço emitido pela Prefeitura.

Caso haja alguma inconsistência na solicitação de alteração, será formulada exigência que devem ser cumpridas no prazo de 60 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação na RPI. As anotações de nome/razão social, sede ou endereço serão publicadas na RPI.

Múltiplas petições de alteração de nome, sede e/ou endereço

Aproveitamento dos dados constantes da documentação comprobatória

Em aproveitamento dos atos da parte, serão atualizados todos os dados bibliográficos constantes da documentação comprobatória (nome e sede), mesmo que a petição apresentada solicite apenas a alteração de um deles.

Múltiplas petições solicitando serviços distintos em um mesmo processo

No caso de protocolo de duas ou mais petições de alteração de nome, sede ou endereço junto ao mesmo processo, solicitando a alteração de dados bibliográficos distintos (nome e sede, por exemplo) e contendo os mesmos documentos comprobatórios, apenas uma será objeto de exame. Todos os dados serão devidamente alterados e as demais petições serão prejudicadas por carecerem de objeto.

Petições em processos distintos solicitando o mesmo serviço

Havendo protocolo de diferentes petições de alteração de nome, sede ou endereço em processos distintos, solicitando a mesma alteração, o exame de uma das petições acarretará que as demais sejam prejudicadas por carecerem de objeto.

Múltiplas petições de alteração de nome, sede ou endereço

No caso de existência de múltiplas petições de anotação de alteração de nome, sede ou endereço em um mesmo processo, serão publicadas as decisões relativas a todas as petições tratadas apenas no despacho referente à petição de protocolo mais recente, citando o exame das demais.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de alteração de nome, sede ou endereço
Código	348
Informações adicionais	3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

9.5 Limitação ou ônus

As limitações ou ônus são restrições ao usufruto de direitos e quando impostas ao pedido ou registro de marcas devem ser anotadas pelo INPI, conforme disposto no artigo 136, inciso II, da LPI.

As anotações de limitação ou ônus produzem efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de limitação ou ônus
Código	380
Informações adicionais	3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

9.6 Alto renome

O artigo 125 da LPI estabelece: "*À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade*".

Diferente das marcas notoriamente conhecidas, estabelecidas pelo art. 126 da LPI, que tem seu caráter de reconhecimento previsto apenas em seu ramo de atividade, as marcas de alto renome são sinais que tem um nível tão alto de conhecimento pelo público, gozando de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos seus produtos ou serviços, que sua fama ultrapassa os limites de seu segmento de mercado, merecendo assim uma proteção especial por parte do legislador.

9.6.1 Anotação do alto renome

A Resolução nº 107/13, estabelece que o pedido de reconhecimento do alto renome de uma marca se dará de forma autônoma e não mais incidental, como matéria de defesa. Para tanto, o titular da marca deverá requerer ao INPI tal reconhecimento por meio de petição específica, que deverá ser protocolada junto ao registro do sinal marcário por ele considerado como sendo de alto renome, instruída com provas em idioma português, cujo valor da retribuição estará fixado na Tabela do INPI.

No que se refere aos documentos de comprovação da condição de alto renome, estes estão descritos no art 4º da referida resolução, sendo a pesquisa de mercado a mais recomendada pela Comissão Especial .

Uma vez reconhecido o alto renome, o INPI efetuará sua anotação no registro da marca que ensejou tal condição. Tal anotação perdurará por 10 anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

- Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;
- Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 da Resolução nº 107/2013.

Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º da supramencionada resolução, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, a qualquer data após finalizado o prazo do reconhecimento do citado alto renome, podendo também ocorrer a partir do último ano de vigência do mesmo.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Pedido de reconhecimento de alto renome
Código	393
Serviço	Manifestação com fundamento em alto renome
Código	361
Serviço	Recurso com fundamento em alto renome
Código	362
Informações adicionais	3.7.9 Petições relativas a alto renome Resolução nº 107/13, de 19/08/2013 Tabela de Retribuições

10 Outros serviços

10.1 Consultas

10.1.1 Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços

Cada pedido de registro de marca deve conter uma especificação de produtos e serviços em conformidade com a edição vigente da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE (Resolução nº 89/2013).

As tabelas relativas à classificação de produtos e serviços de Nice e suas listas auxiliares, embora não sejam exaustivas, são relativamente extensas. Portanto, é provável que o usuário encontre, nas listas de classificação, um exemplo do produto ou serviço que a marca pleiteada visa assinalar. As listas encontram-se disponíveis no portal do INPI.

Contudo, caso não seja encontrado o produto ou serviço desejado após pesquisa às listas de classificação, o usuário pode, por meio de pagamento de retribuição específica e preenchimento de formulário correspondente, apresentar uma consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, a fim de se certificar sobre a classe na qual estariam alocados os produtos ou serviços requeridos.

Após a análise da consulta, a Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) emite resposta que deve ser publicada na RPI. A resposta só poderá ser visualizada pelo próprio titular ou por seu procurador, mediante acesso com login e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços
Código	357
Informações adicionais	3.7.12 Petições relativas às Comissões de Classificação Tabela de Retribuições

10.1.2 Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos

De acordo com a Resolução nº 89/2013, os pedidos de registro de marca figurativa, mista ou tridimensional devem conter no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) códigos de elementos figurativos em conformidade com a edição da Classificação Internacional de Viena vigente no Brasil à época do depósito.

Caso o usuário encontre dificuldades em classificar o elemento figurativo de sua marca figurativa, mista ou tridimensional de acordo com a Classificação de Viena (CFE 4), disponível no portal do instituto, ele pode solicitar ao INPI que informe a classificação mais adequada.

Para isso, é necessário protocolar petição de Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos, na qual deverá ser anexado o elemento figurativo que o usuário deseja classificar.

A resposta à consulta só poderá ser visualizada pelo próprio titular ou por seu procurador, mediante acesso com login e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos
Código	358
Informações adicionais	3.7.12 Petições relativas às Comissões de Classificação Tabela de Retribuições

10.2 Certidões

10.2.1 Certidão de atos relativos ao processo

A certidão de atos relativos ao processo é um documento oficial emitido pelo INPI, no qual é apresentado o histórico de decisões no processo.

A certidão pode ser solicitada a qualquer momento, mediante pagamento da respectiva retribuição, sendo dispensado o preenchimento de formulário. Seu protocolo se dá no ato do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme instruções encontradas na seção [3.9 Serviços dispensados de formulário](#).

As certidões de atos relativos ao processo poderão ser obtidas somente pelo solicitante do serviço, mediante acesso com *login* e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

O histórico de decisões no processo também pode ser consultado a qualquer momento, de forma gratuita, no portal do INPI, na pesquisa na base de marcas.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Certidão de atos relativos ao processo
Código	350
Informações adicionais	3.9 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições

10.2.2 Certidão de busca

É possível solicitar certidão de busca efetuada em duas modalidades: por classe dos produtos ou dos serviços ou por titular específico.

- a) **Certidão de busca por classe de produtos ou serviços:** embora o INPI ofereça a modalidade gratuita de busca em seu portal, é possível solicitar uma certidão oficial de busca emitida pelo órgão. Tal serviço é pago e deve ser requerido por meio de petição específica (Certidão de Busca de Marcas por Classe), sob o código de serviço 377, da Tabela de Retribuições, que se encontra disponível no site do Instituto. A certidão de busca por classe de produtos ou serviços tem por objetivo demonstrar, a partir da marca informada pelo requerente da certidão, o conjunto de marcas iguais ou semelhantes que já se encontram publicadas ou registradas no INPI dentro da classe informada até a data do requerimento de busca.

A realização da busca, seja a gratuita ou a paga, é fundamental para que o requerente do pedido tenha conhecimento sobre marcas já existentes que podem ser consideradas potencialmente impeditivas ao futuro registro da marca desejada.

- b) **Certidão de busca por titular:** a certidão de busca por titular tem por objetivo apresentar um relatório de todas as marcas constantes no banco de dados do INPI em nome do titular informado na solicitação de busca.

Embora o INPI também ofereça uma modalidade gratuita de busca em seu portal, é possível solicitar uma certidão oficial de busca emitida pelo órgão. Tal serviço é pago e deve ser requerido por meio da petição específica (Certidão de Busca de Marca por Titular), sob o código de serviço 347 da Tabela de Retribuições, que se encontra disponível no site do Instituto..

Instruções para o protocolo de pedido de certidão de busca em papel podem ser obtidas na seção [3.6.4 Serviços objetos de petições própria](#). O usuário que optar pelo peticionamento eletrônico encontra informações adicionais nas seções [3.7.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial](#) e [3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição](#).

As certidões de busca emitidas pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas só poderão ser obtidas pelo próprio titular ou por seu procurador, mediante acesso com login e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo. O aviso sobre a emissão da certidão é publicado na RPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço
Código	377

Serviço	Certidão de busca de marca por titular
Código	347
Informações adicionais	3.7.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial 3.6.4 Serviços objetos de petições própria (protocolo em papel) 3.7.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial (protocolo eletrônico) 3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição (protocolo eletrônico) Tabela de Retribuições

10.3 Retificação de dados bibliográficos

O usuário pode requerer a retificação de dados incorretos seja por falha do próprio usuário ou do INPI.

10.3.1 Retificação de dados por falha do usuário

Caso tenha cometido erro de preenchimento no formulário que tenha resultado na publicação de dados incorretos, o usuário deverá apresentar uma petição denominada Correção de dados no processo devido à falha do interessado, sob o código 378, da Tabela de Retribuições. Esta petição não é isenta de pagamento.

Será publicada na RPI, para conhecimento do usuário, nota quanto ao atendimento ou ao não acolhimento do requerido na petição.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

10.3.2 Retificação de dados por falha do INPI

Em caso de falha ou inconsistência na publicação de seu pedido ou registro na RPI, o usuário poderá apresentar uma petição de Retificação de dados por falha do INPI, sob o código 366, da Tabela de Retribuições.

Esta petição é isenta de pagamento e deve ser utilizada somente nos casos em que a falha for, de fato, do INPI.

Será publicada na RPI, para conhecimento do usuário, nota quanto ao atendimento ou ao não acolhimento do requerido na petição.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Código	366

Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições
-------------------------------	---

10.4 Cópia de documentos

10.4.1 Cópia oficial

Qualquer interessado pode requerer a cópia oficial de um pedido ou registro de marca, por meio de retribuição e apresentação de petição específica sob o código 352, da Tabela de Retribuições.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cópia oficial
Código	352
Informações adicionais	3.7.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial Tabela de Retribuições

10.4.2 Solicitação de fotocópia/digitalização de documentos

Qualquer interessado pode solicitar cópias de pedidos e petições de marca, por meio de petição específica, objeto dos códigos de serviços nºs 825 (cópia autenticada) e 824 (cópias simples), conforme descrito na Tabela de Retribuições.

Quando a solicitação de cópias se referir a requerimento em papel, será verificado se o documento em questão encontra-se digitalizado. Caso não esteja, o mesmo será encaminhado para a digitalização.

As cópias poderão ser obtidas pelo interessado somente mediante acesso com login e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

Caso o pedido ou petição a ser digitalizado tenha mais do que 4 (quatro) páginas, será informado ao usuário, também mediante consulta ao módulo de buscas na base de Marcas, o valor adicional a ser pago. O documento só será disponibilizado para consulta após a confirmação do pagamento da complementação da retribuição correspondente.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cópia reprográfica simples - Marca
Código	824
Serviço	Cópia reprográfica autenticada - Marca
Código	825

Informações adicionais	3.7.13 Petições relativas a outras unidades do INPI 3.6.4 Serviços objetos de petições própria (protocolo em papel) Tabela de Retribuições
-------------------------------	--

10.5 Busca de marcas

Busca gratuita pelo portal do INPI

O INPI dispõe de um banco de dados eletrônico, com informações sobre pedidos e registros de marca, que pode ser acessado através do portal do instituto na internet para buscas gratuitas feitas pelo próprio usuário. Orientações adicionais sobre como proceder nessa modalidade de busca podem ser obtidas na seção [3.11.2 Pesquisa na base de Marcas](#).

Visualização de documentos eletrônicos ou digitalizados

Ao optar por informar o login e senha de acesso aos serviços e-INPI durante a busca, o usuário poderá visualizar petições e documentos eletrônicos ou digitalizados protocolados junto aos pedidos e registros, conforme descrito no item [3.11.2 Pesquisa na base de Marcas](#).

Busca prévia requerida ao INPI

Existe ainda serviço de busca paga, fornecido oficialmente pelo INPI, que pode ser requerido através de petição com o código de serviço 377 (Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço).

Como solicitar o serviço	
Serviço	Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço
Código	377
Informações adicionais	3.7.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial Tabela de Retribuições

Histórico de alterações

1ª revisão (11/07/2017)

Item	Descrição
3.3	Incluído parágrafo informando que as Guias de Recolhimento da União (GRU) devem ser usadas para a solicitação de um serviço específico, com o protocolo do respectivo formulário.
3.7.5	Retirado da lista de "Anexos obrigatórios" da "Anotação de alteração de nome, sede ou endereço (348)" o item "Lista de processos a serem alterados quando se tratar de requerente não residente no país, sem CPF ou CNPJ".
3.9 e 6.4	Incluídas orientações para apresentação de procuração outorgando poderes para a prorrogação de registro de marca.
5.8.2	Substituída a palavra "denegrir" pelo vocábulo "desrespeitar".
7.1	Substituída a denominação do setor "Divisão Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas" e sua sigla "DIREM" por "Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas" e "COREM", respectivamente, em vista das alterações promovidas pelo Regimento Interno do INPI (Portaria MDIC nº 11/2017).
8	Incluída, no segundo parágrafo, menção de que a todos os tipos de transferência aplicam-se os dispositivos da LPI. Acrescentada "Observação" com orientações para a requisição de alteração de dados cadastrais de pedido ou registro de marca referentes a nome, endereço e sede.
8.7	Acrescentado o subtítulo Múltiplas petições de transferência em um mesmo processo , incluindo orientações para o tratamento de tais casos.
8.7.1	Alteradas as condições de constituição da fila extraordinária, com a inclusão das petições que impedem o prosseguimento do exame de recurso contra o indeferimento ou Processo Administrativo de Nulidade (PAN) e a retirada do terceiro item da lista numerada ("Em pedidos de registro de marca deferidos e com as devidas retribuições pagas...").
8.7.3	Retiradas as letras "D" e "E", com o conseqüente reordenamento da lista.
8.7.4	Inseridas orientações quanto à aceitação de documentos notariais como instrumentos comprobatórios de transferência.
8.7.6	Incluída, no subtítulo Empresas do mesmo grupo econômico , menção quanto à necessidade de comprovação da referida condição no requerimento de transferência, bem como orientações para a caracterização da relação de grupo econômico entre empresas.
8.8	Criados o item 8.8 Transferência por determinação judicial e o subitem 8.8.1 Carta de arrematação , contendo orientações e procedimentos para o tratamento de transferências determinadas judicialmente.

Item	Descrição
9.4	Incluídas orientações para o tratamento de casos com protocolo de múltiplas petições de alteração de nome, sede ou endereço e corrigida divergência entre os itens 9.4 e 3.7.5 quando aos documentos necessários para a anotação de alteração de endereço ou sede.