



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 245/2019, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

Assunto: Dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas

A DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e o DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições legais previstas no inciso XII do art. 152 e no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno do INPI aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

CONSIDERANDO, a iminente adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas, por meio da adesão ao tratado internacional denominado Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas;

CONSIDERANDO a conveniência de harmonização dos procedimentos de registros de marca entre pedidos nacionais e designações recebidas por meio do Protocolo de Madri;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior eficiência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de marca; e

CONSIDERANDO o desenvolvimento dos meios que viabilizam o tratamento, pelo INPI, de registros e pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade,

RESOLVEM:

Art. 1º Disciplinar o regime de cotitularidade em registro de marca.

Art. 2º O regime de cotitularidade em registros de marca permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.

Parágrafo único. O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º As publicações do INPI sobre registros ou pedidos de registro de marca que contiverem informação de titularidade indicarão todos os cotitulares ou requerentes.

DOS REQUERENTES

Art. 4º Os requerentes de registros de marca em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e lícitamente atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, devendo declarar esta condição no requerimento de registro.

Art. 5º Os requerentes de registros de marca de certificação em regime de cotitularidade não poderão possuir interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Art. 6º Não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.

DA PRIORIDADE UNIONISTA

Art. 7º Ao pedido de registro de marca será assegurado o direito de prioridade quando depositado pelo mesmo conjunto de titulares da prioridade estrangeira.

Parágrafo único. Em pedidos depositados por conjunto de requerentes distinto, deverá ser apresentado documento de cessão relativo à prioridade.

DA REGISTRABILIDADE

Art. 8º Para fins de análise da registrabilidade de um sinal como marca, será considerado direito de terceiro o direito anterior cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame.

§1º O disposto no *caput* será aplicado ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão.

§2º Quando a registrabilidade de um sinal como marca depender de consentimento, os requerentes deverão estar autorizados pelo titular do direito a registrar o sinal como marca.

Art. 9º Serão conhecidos a oposição, a petição de nulidade administrativa ou o requerimento de caducidade ainda que apresentados por apenas um dos cotitulares do registro ou pedido de registro em que se baseiam as alegações.

Parágrafo único. A oposição baseada no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996, apenas serão conhecidas quando for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca em nome de todos os titulares do direito alegado.

DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO

Art. 10. O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.279, de 1996.

DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS

Art. 11. Os cessionários deverão atender aos requisitos legais para requerer o registro ou pedido de registro de marca objeto da transferência.

Parágrafo único. Não atendido o disposto no *caput*, a transferência será indeferida.

Art. 12. A transferência deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes, 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 de mesma titularidade.

Art. 13. A anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes de registros ou pedidos de registro de marca deverá ser realizada por meio de petição de transferência de titularidade.

Art. 14. A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ressalvadas as hipóteses de transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública.

DA CADUCIDADE

Art. 15. Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca.

Parágrafo único. Na hipótese de alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas deverão justificar o desuso por todos os cotitulares.

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 16. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 9º, os atos previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ou por procurador único, com poderes para representar todos e devidamente qualificados.

§1º Quando não praticados por procurador único, os atos deverão ser assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores.

§2º Na hipótese de representação, para fins de publicações oficiais e de cadastro junto ao INPI, somente será anotado o procurador que efetuou o depósito do pedido.

Art. 17. Cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar o disposto no art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996.

DISPOSIÇÕES FINAIS

~~Art. 18. O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca será disponibilizado no Sistema e INPI a partir de 9 de março de 2020.~~

(Revogado pela Resolução nº 256/2020)

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor em 2 de outubro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019

LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, no
exercício da Presidência

Portaria nº 1091/2019, DOU de 27 de agosto de 2019

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ

Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas