



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO/INPI/PR Nº 247/2019, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

*Assunto: Dispõe sobre o registro de
marca no âmbito do Protocolo de
Madri*

O PRESIDENTE 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 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; e

A necessidade de assegurar maior eficiência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de marca,

RESOLVEM:

Art. 1º Disciplinar o processamento de registros e pedidos de registro de marca no âmbito do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas.

Parágrafo único. O peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução são adotados os seguintes conceitos e definições:

I – INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil;

II – Acordo: Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891;

III – Protocolo: Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri em 27 de junho de 1989;

IV – Regulamento Comum: Regulamento de Execução Comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri;

V – Parte Contratante: país ou organização intergovernamental signatária do Protocolo de Madri;

VI – Secretaria Internacional: Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual;

VII – Cadastro Internacional: coleção oficial dos dados relativos às inscrições internacionais mantidas pela Secretaria Internacional;

VIII – Pedido internacional: pedido de inscrição internacional depositado no âmbito do Protocolo;

IX – Administração de origem: Administração da Parte Contratante na qual a inscrição internacional foi recebida;

X – Depositante: pessoa física ou jurídica em nome da qual é depositado um pedido internacional;

XI – Pedido de base: pedido de registro de uma marca que foi depositado junto ao INPI e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca;

XII – Registro de base: registro de uma marca que foi efetuado pelo INPI e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca;

XIII – Inscrição internacional: inscrição de uma marca efetuada no âmbito do Protocolo, contendo os dados da marca e sua situação perante as Partes Contratantes;

XIV – Titular: pessoa física ou jurídica em nome da qual uma inscrição internacional foi feita no Cadastro Internacional;

XV – Designação: pedido de extensão da proteção (“extensão territorial”) nos termos do Artigo 3ter(1) do Protocolo; esse termo significa também essa extensão anotada no Cadastro Internacional;

XVI – Designação posterior: pedido de extensão da proteção (“extensão territorial”) nos termos do Artigo 3ter(2) do Protocolo; esse termo significa também essa extensão anotada no Cadastro Internacional; e

XVII – Parte Contratante designada: Parte Contratante para a qual foi solicitada a extensão da proteção (“extensão territorial”) ou para a qual esta mesma extensão foi inscrita no Cadastro Internacional.

CAPÍTULO II

DOS PEDIDOS INTERNACIONAIS ORIGINADOS NO BRASIL

Seção I

Do idioma

Art. 3º Os pedidos internacionais apresentados perante o INPI e destinados à Secretaria Internacional, bem como as petições e respectivas comunicações, deverão ser redigidos em espanhol ou em inglês, salvo a declaração de intenção de utilizar a marca, que deverá ser redigida no idioma determinado pela Parte Contratante designada que a exige.

Seção II

Dos depositantes

Art. 4º Podem requerer registro internacional de marca por intermédio do INPI as pessoas físicas ou jurídicas nacionais do Brasil, domiciliadas ou que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País, desde que titulares dos pedidos ou registros de base.

Seção III

Da certificação

Art. 5º Atendido o disposto no art. 4º, o INPI certificará, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional:

I – a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI; e

II – a correspondência entre as informações nele indicadas e as constantes do pedido ou registro de base.

Parágrafo único. Durante a certificação, serão notificadas inconsistências a serem corrigidas pelo depositante em 60 (sessenta) dias, sob pena de ser o pedido considerado inexistente.

Art. 6º A data da inscrição internacional será a data em que o pedido internacional foi apresentado perante o INPI, desde que o pedido internacional seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar dessa data.

§1º Caso o pedido internacional seja recebido pela Secretaria Internacional após o prazo previsto no *caput*, a data da inscrição internacional será a data do seu efetivo recebimento por aquela entidade.

§2º A certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional pelo INPI no prazo especificado no *caput* serão garantidos apenas quando não houver inconsistências no ato do depósito.

Seção IV

Das irregularidades

Art.7º Havendo notificação encaminhada pela Secretaria Internacional acerca da existência de irregularidades no pedido internacional que devem ser corrigidas pelo INPI, o depositante poderá ser comunicado para que promova as correções devidas junto ao INPI.

§1º Na ausência de manifestação do depositante à comunicação de que trata o *caput* no prazo de 30 (trinta) dias, o INPI responderá à Secretaria Internacional com as informações disponíveis.

§2º O INPI comunicará o depositante acerca das correções realizadas pelo INPI e encaminhadas à Secretaria Internacional.

Art. 8º Havendo notificação encaminhada diretamente ao depositante pela Secretaria Internacional acerca da existência de irregularidades no pedido internacional, competirá ao mesmo promover as correções devidas, enviando as respectivas informações àquela entidade.

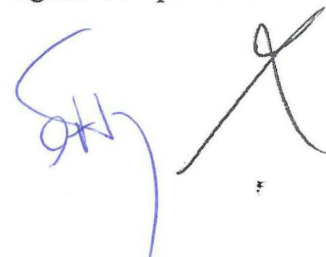
Parágrafo único. A ausência de resposta do depositante no prazo de 3 (três) meses, a contar do recebimento da notificação, importará no abandono do pedido internacional ou na perda da prioridade, conforme o caso.

Seção V

Da cessação dos efeitos do pedido ou registro de base

Art. 9º Durante um período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, na hipótese de decisão final de arquivamento, indeferimento, deferimento parcial, extinção, anulação ou cancelamento do pedido ou registro de base, o INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional.

§1º O pedido de cancelamento poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos ou serviços especificados.



§2º O INPI informará a existência de procedimento administrativo ou judicial em curso de que tome ciência, desde que iniciado durante o período de que trata o *caput*, que possa ensejar as hipóteses ali previstas.

§3º O INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional, se cabível, ao proferir ou tomar ciência de decisão que finaliza o procedimento administrativo ou judicial de que trata o §2º.

Seção VI

Da divisão do pedido ou registro de base

Art. 10. Durante um período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, na hipótese de divisão do pedido ou registro de base, o INPI informará a Secretaria Internacional.

Seção VII

Das prorrogações, das designações posteriores e das anotações

Art. 11. As solicitações de prorrogações, de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais originadas no Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo na hipótese prevista no art. 35.

Seção VIII

Das retificações

Art. 12. As retificações de erros relativos a um pedido internacional que já tenha sido certificado pelo INPI deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, exceto quando o erro for atribuível ao INPI.

Parágrafo único. As retificações de erros atribuíveis ao INPI e que afetem os direitos provenientes da inscrição internacional deverão ser solicitadas pelo titular ao INPI em até 7 (sete) meses a contar da publicação, pela Secretaria Internacional, da informação a ser retificada.

Art. 13. As retificações relativas a pedidos internacionais que ainda não tenham sido certificados pelo INPI deverão ser solicitadas pelo depositante ao INPI.

CAPÍTULO III

DAS INSCRIÇÕES INTERNACIONAIS QUE DESIGNAM O BRASIL

Seção I

Do idioma

Art. 14. As comunicações entre a Secretaria Internacional e o INPI, relativas à designação do Brasil, serão redigidas em inglês.

Parágrafo único. A lista de produtos e serviços referente a anterioridades impeditivas, a ser encaminhada pelo INPI para fins de recusa da proteção, poderá ser enviada em português.

Art. 15. Os requerimentos referentes a designações do Brasil, bem como qualquer documento que os acompanhe, apresentados diretamente no INPI, deverão ser redigidos em português.

Parágrafo único. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução simples.

Seção II

Dos atos praticados diretamente no INPI

Art. 16. Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País.

Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição.

Seção III

Do exame, da concessão e dos efeitos

Art. 17. A inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no País, a partir da data desta designação, e a proteção ao registro requerido por meio do Protocolo será idêntica à concedida àquele realizado diretamente junto ao INPI.

Art. 18. As marcas objeto de designações do Brasil serão examinadas em conformidade com o previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 19. A designação do Brasil será publicada para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. O titular da designação será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 20. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil:

- I – notificação de recusa provisória total da proteção; ou
- II – declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento da designação.

§1º As notificações de recusa provisória total serão enviadas para comunicar:

I – a existência de prazo para apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 29;

- II – a formulação de exigências durante o exame;
- III – a suspensão do exame em razão de ação judicial;
- IV – o sobrestamento do exame;
- V – a decisão de indeferimento da designação;
- VI – a decisão de deferimento parcial da designação; ou

VII – o arquivamento de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º As recusas provisórias enviadas para comunicar o deferimento parcial da designação, de que trata o inciso VI do §1º, informarão que:

I – quando interposto recurso contra a decisão, a declaração de concessão da proteção somente será enviada após a decisão da segunda instância administrativa; e

II – quando não interposto recurso contra a decisão, será enviada uma declaração de concessão da proteção em relação aos produtos ou serviços para os quais o sinal é registrável.

§3º As recusas provisórias enviadas para comunicar a suspensão ou o sobrestamento do exame da designação, de que tratam os incisos III e IV do §1º, informarão o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de manifestação.

§4º Não sendo enviada notificação de recusa pelo INPI no prazo previsto no *caput*, a proteção à designação do Brasil será concedida.

Art. 21. Após a notificação de recusa provisória e concluídos os procedimentos perante o INPI, será enviada à Secretaria Internacional:

I – notificação de confirmação da recusa provisória total da proteção; ou

II – declaração de concessão da proteção posterior a uma notificação de recusa provisória, indicando os produtos ou serviços para os quais a proteção foi concedida no Brasil.

§1º As confirmações de recusa provisória total serão enviadas para comunicar:

I – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o indeferimento;

II – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em grau de recurso;

III – o arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida;

IV – o arquivamento definitivo da designação em decorrência da não apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 29;

V – a manutenção, em decorrência da não apresentação de recurso, do arquivamento de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996; ou

VI – a manutenção, em grau de recurso, do arquivamento de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º As declarações de concessão da proteção posteriores a uma notificação de recusa provisória serão enviadas para comunicar:

I – o deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e VII do §1º do art. 20;

II – a manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o deferimento parcial;

III – a manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou

IV – a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

§3º As declarações de concessão da proteção posteriores a uma notificação de recusa provisória deverão indicar que a recusa provisória foi retirada nas seguintes hipóteses:

I – deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e VII do §1º do art. 20; e

II – reforma total de indeferimento ou deferimento parcial da designação em grau de recurso.

Art. 22. Quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão da proteção ou uma declaração de concessão posterior a uma recusa provisória, o INPI enviará uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, devendo o mesmo ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação do deferimento no meio de comunicação oficial do INPI.

Parágrafo único. Não realizado o pagamento no prazo previsto no *caput*, a designação do Brasil será definitivamente arquivada, ressalvada a hipótese de processamento continuado, nos termos do Regulamento Comum.

Art. 23. Após o envio de uma declaração de concessão da proteção, de uma declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa provisória ou de uma confirmação da recusa provisória total, o INPI, ao proferir ou tomar ciência de quaisquer decisões que afetem a proteção de uma marca objeto de uma designação do Brasil, comunicará à Secretaria Internacional.

§1º Na hipótese prevista no *caput*, será enviada uma declaração indicando a situação da marca e, quando aplicável, os produtos ou serviços para os quais a marca está protegida no Brasil.

§2º Nas decisões de que trata o *caput*, incluem-se:

I – a extinção da designação pela caducidade, nos termos do inciso III do art. 142 da Lei nº 9.279, de 1996, ou a sua reforma em grau de recurso;

II – a declaração de nulidade da designação;

III – o cancelamento de ofício da designação, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996, ou a sua reforma em grau de recurso; e

IV – a extinção da designação referente à marca coletiva ou de certificação, nos termos do art. 151 da Lei nº 9.279, de 1996.

Seção IV

Da prorrogação

Art. 24. A prorrogação da inscrição internacional em relação ao Brasil deverá ser solicitada pelo titular junto à Secretaria Internacional, para que continue a produzir efeitos no País.

Parágrafo único. As designações do Brasil pendentes de exame e relativas a inscrições internacionais que não forem prorrogadas ao fim de sua vigência serão arquivadas, sendo extintas aquelas que tiverem sido concedidas.

Seção V

Da substituição

Art. 25. O titular de inscrição internacional poderá solicitar a anotação, na designação do Brasil, da substituição do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional, desde que:

I – todos os produtos e serviços listados no registro nacional estejam contidos na designação do Brasil; e

II – o registro nacional esteja em vigor e seja anterior à designação do Brasil.

§1º Deferida a solicitação de substituição, o INPI informará a Secretaria Internacional acerca da respectiva anotação.

§2º O INPI comunicará decisão acerca da substituição.

Seção VI

Da transformação

Art. 26. Quando uma inscrição internacional que designar o Brasil for cancelada a pedido da Administração de Origem, o titular da inscrição poderá, no prazo de 3 (três) meses a contar da data

do cancelamento no Cadastro Internacional, solicitar ao INPI a transformação da designação em um pedido ou registro nacional da mesma marca, referente a todos os produtos ou serviços cancelados.

§1º O cancelamento de que trata o *caput* poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos ou serviços especificados.

§2º No registro decorrente de transformação, serão mantidos:

- I – a data de depósito da designação;
- II – a data da prioridade, quando houver; e
- III – o período de vigência da designação.

§3º No pedido decorrente de transformação serão mantidas:

- I – a data de depósito da designação; e
- II – a data da prioridade, quando houver.

§4º Os atos praticados em relação à designação serão aproveitados, desde que realizados até a data do cancelamento da inscrição internacional.

§5º As comunicações enviadas pelo INPI, mas não recepcionadas pela Secretaria Internacional serão novamente notificadas, sendo reabertos quaisquer prazos aplicáveis.

Seção VII

Das designações posteriores e das anotações

Subseção I

Do requerimento

Art. 27. As solicitações de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais que designam o Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo na hipótese prevista no art. 35.

Subseção II

Dos efeitos das anotações

Art. 28. As seguintes anotações, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscrição internacional e aplicáveis ao Brasil como Parte Contratante designada, produzirão os mesmos efeitos de uma anotação realizada diretamente junto ao INPI:

- I – alteração de nome e endereço do titular;
- II – alteração de titularidade;
- III – restrição da lista de produtos e serviços;
- IV – renúncia à designação;
- V – cancelamento da inscrição internacional;
- VI – divisão de inscrições internacionais decorrentes de anotações de alteração parcial de titularidade; e
- VII – fusão de inscrições internacionais, desde que oriundas da divisão de que trata o inciso VI.

§1º No prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação, o INPI poderá comunicar à Secretaria Internacional que as anotações previstas nos incisos II e III não produzirão efeitos no Brasil, indicando as razões para a recusa e as condições para a apresentação de recurso face à referida decisão.

§2º O INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final sobre a recusa da anotação.

§3º Aplicam-se às designações do Brasil as disposições constantes do art. 135 da LPI.

§4º O cancelamento da inscrição internacional, previsto no inciso V, acarretará a extinção ou o arquivamento da designação do Brasil, salvo nas hipóteses de transformação de que trata o art. 26.

Seção VIII

Das marcas coletivas e de certificação

Art. 29. Havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI notificará a Secretaria Internacional acerca de recusa provisória, informando que o depositante deverá apresentar, em língua portuguesa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação correspondente no meio de comunicação oficial do INPI:

I – na hipótese de marca coletiva, declaração, sob as penas da lei, de que o depositante da marca coletiva é pessoa jurídica representativa da coletividade, acompanhada de regulamento de utilização dispondo sobre condições e proibições de uso da marca; e

II – na hipótese de marca de certificação, declaração, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca de certificação não possuem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, acompanhada de documentação contendo as características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelos titulares.

Seção IX

Dos recursos e das manifestações

Art. 30. Ao titular da inscrição internacional que designa o Brasil serão assegurados os mesmos meios e prazos de recurso e manifestação previstos na Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 31. Não caberá recurso:

I – da declaração de concessão da proteção;

II – da recusa provisória de que tratam os incisos I, II, III e IV do §1º do art. 20; e

III – da confirmação da recusa provisória total.

Seção X

Das retificações

Art. 32. Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação relativa a uma inscrição internacional, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil.

Parágrafo único. O INPI poderá enviar à Secretaria Internacional, em até 18 (dezoito) meses a contar do recebimento da notificação de retificação, uma recusa provisória da proteção decorrente do reexame, podendo ocorrer a convalidação ou anulação dos atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.

Art. 33. A designação do Brasil será considerada inexistente quando o INPI for notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação informando que:

- I – a inscrição internacional não designa o Brasil;
- II – não houve pagamento da retribuição individual relativa à designação do Brasil; ou
- III – a designação do Brasil não deve ser considerada.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos e contados a partir do primeiro dia útil após a intimação publicada no meio de comunicação oficial do INPI.

Parágrafo único. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 35. O INPI receberá, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional, solicitações de anotação de alteração de titularidade, desde que atendidas as seguintes condições, cumulativamente:

I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, da assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil;

II – o cedente ou o cessionário for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e

III – a alteração de titularidade referir-se a uma inscrição internacional originada no Brasil ou produzir efeitos em relação a uma designação do Brasil.

§1º A solicitação de encaminhamento da anotação de alteração de titularidade, quando apresentada perante o INPI, será analisada em conformidade com as normas aplicáveis à transferência de pedidos ou registros nacionais e, atendidos os requisitos, será deferida e encaminhada à Secretaria Internacional.

§2º O INPI comunicará decisão acerca da solicitação de encaminhamento da anotação de alteração de titularidade apresentada perante o INPI.

CAPÍTULO V DA VIGÊNCIA

Art. 36. Esta Resolução entra em vigor em 2 de outubro de 2019.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019


CLÁUDIO VILAR FURTADO

Presidente


ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas