



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO /INPI/PR Nº 248/2019, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

*Assunto: Dispõe sobre o registro de
marca em sistema multiclasse*

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 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;

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

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

O desenvolvimento dos meios que viabilizam o tratamento, pelo INPI, de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse,

RESOLVEM:

Art. 1º Disciplinar o registro de marca em sistema multiclasse.

Art. 2º O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice.

§1º A referida especificação deve ser informada no ato do depósito do pedido de registro.

§2º O peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

DO EXAME

Art. 3º Em pedidos de registro de marca em sistema multiclasse, a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe.

Art. 4º O exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em:

I – Deferimento, quando o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma classe;

II – Indeferimento, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as classes;

III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços.

Parágrafo único. Havendo fundamentos para o sobrestamento do exame relativo a uma ou mais classes, o exame de todo o pedido de registro de marca será sobrestado.

Art. 5º Na hipótese de divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes informadas, poderão ser formuladas exigências para o pagamento de retribuição complementar relativa à inclusão de novas classes ou para a indicação de produtos e serviços a serem excluídos da especificação.

DO DEFERIMENTO PARCIAL

Art. 6º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido, as classes nas quais for indeferido e as restrições ou alterações de ofício na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão.

Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do *caput*, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas.

Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do *caput*, na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso.

Art. 9º Na hipótese de interposição de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições correspondentes.

DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS

Art. 10. Na transferência de direitos, serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, em relação às classes que contenham produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos transferidos.

Parágrafo único. O cancelamento ou arquivamento será aplicado em relação à totalidade da classe, independentemente da existência de produtos ou serviços não afins aos transferidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A Resolução INPI nº 88, de 14 de maio de 2013 passa a vigorar com as seguintes alterações:

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

Parágrafo único Os textos dos despachos deverão conter a justificativa das decisões tomadas e poderão contemplar ainda os seguintes elementos:

I -

II -

III – Menção quanto a alterações, se for o caso, na especificação de produtos e serviços, em razão de necessária adequação às classes reivindicadas.” (NR)

“Art. 7º Para a verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos.” (NR)

Art. 12. A Resolução INPI nº 89, de 16 de maio de 2013, passa a vigorar, a partir de 9 de março de 2020, com as seguintes alterações:

“Art. 4º

§1º

I – Seja possível alocar parte da especificação em outras classes, desde que essa alteração não resulte no aumento da quantidade total de classes;

II – Seja possível dotar os termos de suficiente clareza e precisão.

§2º

§3º” (NR)

Art. 13. Ficam revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Resolução INPI nº 88, de 14 de maio de 2013.

Art. 14. Fica revogado, a partir de 9 de março de 2020, o artigo 1º da Resolução INPI nº 89, de 16 de maio de 2013.

Art. 15. O peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 9 de março de 2020.

Art. 16. 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

