

Acto Normativo Nº 131, referente al procedimiento de registro de marcas.

• I - Normalizar os procedimentos de registro de marcas, estabelecendo as seguintes normas:	2
• 1 - SOBRE A PRIORIDADE UNIONISTA	2
• 2 - SOBRE O PEDIDO DE REGISTRO	3
• 3 - SOBRE O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REGISTRO	4
• 4 - SOBRE O EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO	4
• 5 - SOBRE O RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO	6
• 6 - SOBRE A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE REGISTRO	7
• 7 - SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE	7
• 8 - SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA	8
• 9 - SOBRE O RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO	9
• 10 - SOBRE A CESSÃO DOS DIREITOS	9
• 11 - SOBRE A ALTERAÇÃO DE NOME, DE SEDE OU DE ENDEREÇO	10
• 12 - SOBRE A CERTIDÃO DE BUSCA	10
• 13 - SOBRE A CERTIDÃO DE ANDAMENTO	10
• 14 - SOBRE A CÓPIA OFICIAL	11
• 15 - SOBRE O PEDIDO DE FOTOCÓPIA	11
• 16 - SOBRE A PROCURAÇÃO	11
• 17 - SOBRE OS PRAZOS	11
• 18 - SOBRE A EXTINÇÃO DO REGISTRO PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	12
• 19 - SOBRE A EXTINÇÃO DO REGISTRO PELA RENÚNCIA ..	12
• 20 - SOBRE A EXTINÇÃO DO REGISTRO PELA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 217	12
• 21 - SOBRE O PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE REGISTRO	13
• 22 - SOBRE O RECURSO CONTRA A DECISÃO DE DECLARAÇÃO OU DENEGAÇÃO DA CADUCIDADE DO REGISTRO	13
• 23 - DA TRANSFORMAÇÃO DE PEDIDOS E REGISTROS	14
• 24 - DOS DADOS DAS PUBLICAÇÕES	15
• 25 - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS	16
• II -	16

Fecha: 23/04/97

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

23/04/97

ATO NORMATIVO Nº. 131

Assunto: Normaliza os depósitos de pedidos de registro de marca e seu processamento.

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os procedimentos vigentes na área de marcas às novas disposições legais constantes da Lei nº 9.279/96;

CONSIDERANDO as necessidades, cada vez mais prementes, de inserção do País no contexto da internacionalização da economia, em que produtos e serviços têm, nos signos marcários, seu primeiro momento de identificação e seleção, no mercado;

CONSIDERANDO, finalmente, a importância da celeridade e da segurança, para os usuários do sistema, quanto aos atos administrativos na esfera marcária,

RESOLVE:

I - Normalizar os procedimentos de registro de marcas, estabelecendo as seguintes normas: ➔

1 - SOBRE A PRIORIDADE UNIONISTA ➔

1.1. - O direito assegurado pela Convenção da União de Paris, ou em outros tratados, com relação à prioridade de depósito, está previsto no artigo 127 da LPI e deverá ser exercido no prazo de 06 (seis) meses contados da data de depósito da prioridade mais antiga, no caso da Convenção da União de Paris, ou conforme o tratado aplicável informar.

1.2. - A reivindicação de prioridade será requerida no ato do depósito do pedido de registro, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia do depósito.

1.3. - A reivindicação de prioridade requerida no ato do depósito, ou suplementada no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no item 1.2, deverá ser comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado da tradução simples do documento, em até 04 (quatro) meses, contados da data do depósito.

1.4. - Quando a prioridade tiver sido obtida por cessão, deverá ser apresentado juntamente com o documento da prioridade o respectivo instrumento de cessão ou a declaração de cessão, acompanhado da tradução simples e dispensada a legalização consular.

1.5. - As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade serão aquelas determinadas pela legislação do país onde houver sido firmado.

1.6. - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos legais constantes da LPI, no que couber.

2 - SOBRE O PEDIDO DE REGISTRO ➔

2.1. - O pedido de registro será instruído com os seguintes documentos:

2.1.1. - requerimento, conforme Modelo I, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

2.1.2. - etiquetas, quando se tratar de marca figurativa ou mista, em duas ou três dimensões, observadas a quantidade e as especificações definidas no Guia do Usuário;

2.1.3. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente ao depósito;

2.1.4. - procuração, no caso de o interessado não requerer pessoalmente;

2.1.5. - documentos relativos à reivindicação de prioridade, se for o caso;

2.1.6. - Regulamento de Utilização, no caso de marca coletiva;

2.1.7. - descrição das características do produto ou serviço e das medidas de controle, no caso de marca de certificação;

2.1.8. - tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular;

2.1.9. - ficha para busca de marca figurativa, conforme Modelo VII, instituído no AN nº 132/97, observadas a quantidade e as especificações definidas no Guia do Usuário, no caso de marca figurativa ou mista, em duas ou três dimensões.

2.1.10. - breve descrição das características essenciais que configuram a marca tridimensional, com a apresentação de desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em perspectiva, se for o caso.

2.2. - Cada pedido de registro de marca deverá assinalar uma única classe, podendo compreender até 03 (três) códigos de produto/serviço integrante da classe assinalada, na forma da Classificação de Produtos e Serviços vigente.

2.3. - Quando não instruírem o pedido de registro no ato do depósito, os seguintes documentos poderão 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:

2.3.1. - procuração;

2.3.2. - Regulamento de Utilização, no caso de marca coletiva;

2.3.3. - descrição das características do produto ou serviço e das medidas de controle, no caso de marca de certificação;

2.3.4. - tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização

consular.

3 - SOBRE O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REGISTRO ➡

3.1. - O pedido de registro será objeto de exame formal preliminar por ocasião de sua apresentação ao INPI, o qual limitar-se-á à verificação da apresentação dos seguintes documentos:

3.1.1. - requerimento conforme Modelo I;

3.1.2. - etiquetas, se for o caso;

3.1.3. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente ao depósito;

3.2. - Por ocasião do exame formal preliminar, o INPI fará as exigências necessárias, inclusive aquelas relativas à complementação de pagamento de retribuição eventualmente recolhida a menor, a serem cumpridas pelo requerente em 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado o pedido de registro como inexistente.

3.3. - Se, por rasura ou erro, houver necessidade de ser preenchido novo requerimento, o requerente anexará o anterior, onde estarão anotadas a data e a hora da apresentação.

3.4 - Findo o exame formal preliminar e cumpridas as exigências eventualmente formuladas pelo INPI, no prazo estabelecido no item 3.2, o pedido de registro será protocolizado, considerando-se a data do depósito a data da sua apresentação ao INPI.

3.5. - Para os fins deste AN, considera-se protocolo o número aposto ao pedido de registro, após atendidas as formalidades de aceitação, no exame formal preliminar.

3.6. - Protocolizado, o pedido de registro será publicado.

4 - SOBRE O EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO ➡

4.1. - Publicado o pedido de registro, passará a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de eventual oposição, que será apresentada em petição, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97.

4.2. - Não se conhecerá da oposição se:

4.2.1. - apresentada fora do prazo legal de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do pedido de registro;

4.2.2. - desacompanhada do comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

4.2.3. - não contiver fundamentação legal;

4.2.4. - fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da LPI, o oponente não comprovar o depósito do pedido de registro de sua marca no INPI, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia imediatamente subsequente ao da apresentação da oposição, independente de notificação ou exigência por parte do INPI;

4.2.5. - fundamentada no § 1º do art. 129 da LPI, o oponente não comprovar o depósito do pedido de registro de sua marca junto ao INPI;

4.2.6. - fundamentada no art. 125 da LPI, não estiver acompanhada das devidas provas do alto renome, com o comprovante da retribuição específica desta oposição.

4.3. - Estando a oposição conforme, o requerente do pedido de registro será intimado, mediante publicação, para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da referida publicação.

4.4. - Decorrido o prazo para apresentação de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo para manifestação do requerente, o pedido de registro será objeto de exame pelo INPI.

4.5. - Por ocasião do exame, que será precedido de busca de anterioridades, verificar-se-á se o pedido de registro preenche os requisitos formais exigidos e se está de acordo com as prescrições legais, levando-se em conta eventual oposição.

4.6. - Se necessário, serão formuladas as exigências julgadas cabíveis, inclusive aquelas relativas ao enquadramento técnico do pedido de registro, bem como à sua classificação, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva publicação.

4.7. - Não respondida a exigência, o pedido de registro será definitivamente arquivado, nos termos do § 1º do art. 159 da LPI, não cabendo recurso administrativo (§ 2º do art. 212 da LPI).

4.8. - Respondida a exigência, ainda que não cumprida satisfatoriamente, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame do pedido de registro.

4.9. - Verificada, por ocasião do exame, a existência de impedimento temporário à decisão do pedido de registro, será publicado o sobrestamento do seu exame, identificando-se o objeto do impedimento.

4.10. - A partir da publicação da decisão de deferimento do pedido de registro, da qual não caberá recurso (art. 212, § 2º, da LPI), passará a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente comprove o pagamento da retribuição correspondente à expedição do Certificado de Registro e ao primeiro decênio de proteção de sua vigência, mediante apresentação de requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador.

4.11. - A comprovação do pagamento das retribuições correspondentes à expedição do Certificado de Registro e ao primeiro decênio de proteção de sua vigência, se não efetuada no prazo mencionado no item 4.10, poderá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia do término do prazo estabelecido no referido item, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI.

4.12. - Comprovado o pagamento das retribuições referidas nos itens anteriores, será publicada a concessão do registro. A data desta publicação será a data do respectivo Certificado de Registro, a partir da qual passará a fluir o prazo decenal de proteção.

4.13. - Não havendo a comprovação das retribuições correspondentes nos prazos referidos nos itens anteriores, o pedido será definitivamente arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

5 - SOBRE O RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE

REGISTRO →

5.1. - Da decisão que indeferir o pedido de registro caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva publicação.

5.2. - Não se conhecerá do recurso se:

5.2.1. - interposto fora do prazo legal;

5.2.2. - desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

5.2.3. - não contiver fundamentação legal;

5.3. - Não sendo interposto recurso, ou, se interposto este, não for o mesmo conhecido, o INPI publicará o arquivamento definitivo do pedido de registro, encerrando-se a instância administrativa.

5.4. - Se o recurso estiver conforme, será publicado e, da data da publicação, passará a fluir, automaticamente, o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões pelos interessados. Findo esse prazo, o recurso será objeto de exame.

5.5. - Por ocasião do exame do recurso, o INPI poderá formular as exigências necessárias à sua instrução, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação.

5.6. - Verificada, por ocasião do exame, a existência de impedimento temporário à decisão do recurso, será publicado o sobrestamento do seu exame, identificando-se o objeto do impedimento.

5.7. - Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão, mantendo-se a decisão recorrida, ou reformando-se-a, para deferir o pedido de registro.

5.8. - A partir da data da publicação da decisão que reformar o ato indeferitório de primeira instância, para deferir o pedido de registro, passará a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente comprove o pagamento da retribuição correspondente à expedição do Certificado de Registro e ao primeiro decênio de proteção de sua vigência, mediante apresentação de requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador.

5.9. - A comprovação do pagamento das retribuições correspondentes à expedição do Certificado de Registro e ao primeiro decênio de proteção de sua vigência, se não efetuada no prazo mencionado no item 5.8, poderá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia do término do prazo estabelecido no referido item, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI.

5.10. - Comprovado o pagamento das retribuições referidas nos itens anteriores, será publicada a concessão do registro. A data desta publicação será a data do respectivo Certificado de Registro, a partir da qual passará a fluir o prazo decenal de proteção.

5.11. - Não havendo a comprovação das retribuições correspondentes nos prazos referidos nos itens anteriores, o pedido será definitivamente arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

6 - SOBRE A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE REGISTRO ➔

6.1. - A desistência do pedido de registro poderá ser apresentada a qualquer momento antes da data de publicação da concessão e será instruída com os seguintes documentos:

6.1.1. - requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

6.1.2. - procuração com poderes específicos para a prática do ato, no caso de o interessado não requerer pessoalmente e de não terem sido outorgados esses poderes ao seu mandatário por ocasião do depósito do pedido de registro.

7 - SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE ➔

7.1. - O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado pelo INPI ou a requerimento de pessoa com legítimo interesse, que será apresentado em petição, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97.

7.2. - Não se conhecerá do pedido de processo administrativo de nulidade de registro se:

7.2.1. - instaurado ou apresentado fora do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da concessão do registro;

7.2.2. - desacompanhado do comprovante da retribuição correspondente, quando não instaurado de ofício pelo INPI;

7.2.3. - não contiver fundamentação legal;

7.2.4. - requerido por pessoa sem legítimo interesse;

7.2.5. - fundamentado no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da LPI, o requerente da nulidade não comprovar o depósito do pedido de registro de sua marca no INPI, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia imediatamente subsequente ao da apresentação do requerimento da nulidade administrativa, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI;

7.2.6. - fundamentado no § 1º do art. 129 da LPI, o requerente da nulidade não comprovar o depósito do pedido de registro de sua marca junto ao INPI;

7.2.7. - fundamentado no art. 125 da LPI, não estiver acompanhado das devidas provas do alto renome, com o comprovante da retribuição específica deste requerimento administrativo de nulidade.

7.3. - Estando conforme o pedido de instauração de processo administrativo de nulidade, será o titular do registro intimado, mediante publicação, para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da referida publicação.

7.4. - Decorrido o prazo fixado no item 7.3., mesmo que não apresentada manifestação e ainda que extinto o registro, o processo administrativo de nulidade será objeto de exame e decisão.

7.5. - Por ocasião do exame do processo administrativo de nulidade, o INPI poderá

formular as exigências necessárias à sua instrução e decisão, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação.

7.6. - Verificada, por ocasião do exame, a existência de impedimento temporário à decisão do processo administrativo de nulidade, será publicado o sobrestamento do seu exame, identificando-se o objeto do impedimento.

7.7. - Concluído o exame do processo administrativo de nulidade, será publicada a decisão, mantendo-se o registro ou declarando-se sua nulidade, total ou parcial.

7.8. - A decisão proferida no processo administrativo de nulidade encerrará a instância administrativa do feito.

8 - SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA ➡

8.1. - O pedido de prorrogação de vigência de registro poderá ser formulado durante o último ano de vigência do registro.

8.2. - Se não efetuado no prazo estabelecido no item anterior, o pedido de prorrogação de vigência de registro poderá, ainda, ser formulado no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia do término da vigência do registro, independentemente de qualquer notificação por parte do INPI.

8.3. - O pedido de prorrogação de vigência de registro será instruído com os seguintes documentos:

8.3.1. - requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

8.3.2. - etiquetas, quando se tratar de marca figurativa ou mista, em duas ou três dimensões, observadas a quantidade e as especificações definidas no Guia do Usuário;

8.3.3. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

8.3.4. - procuração, se for o caso.

8.4. - Quando não instruir o pedido de prorrogação, a procuração deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia da apresentação do pedido de prorrogação, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI, sob pena de arquivamento do pedido de prorrogação.

8.5. - O pedido de prorrogação será examinado somente quanto aos seus requisitos formais.

8.6. - Se necessário, serão formuladas as exigências julgadas cabíveis, inclusive aquelas relativas ao enquadramento técnico do registro da marca, bem como quanto à sua classificação, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação.

8.7. - Decorrido o prazo referido no item anterior, o pedido de prorrogação será examinado. Concluído o exame, será publicada a decisão.

9 - SOBRE O RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO ➔

9.1. - Da decisão que denegar o pedido de prorrogação da vigência de registro caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva publicação.

9.2. - Não se conhecerá do recurso se:

9.2.1. - interposto fora do prazo legal;

9.2.2. - se desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

9.2.3. - se não contiver fundamentação legal.

9.4. - Estando conforme o recurso, o mesmo será publicado e, posteriormente, examinado pelo INPI, que decidirá pela manutenção da decisão recorrida ou pela sua reforma.

10 - SOBRE A CESSÃO DOS DIREITOS ➔

10.1. - O pedido de anotação da cessão será instruído com os seguintes documentos:

10.1.1. - requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo cessionário ou seu procurador;

10.1.2. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

10.1.3. - instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente, cessionário e testemunhas, os poderes de representação dos signatários da cessão, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento;

10.1.4. - instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;

10.1.5. - procuração, se for o caso;

10.1.6. - tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes;

10.1.7. - certificado original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento desta última, ou, ainda, declaração de que está sendo requerida, em caso de cessão de registro.

10.2. - A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que demonstre a transferência da titularidade do pedido ou do registro da marca, tais como por incorporação, cisão, fusão, sucessão legítima ou testamentária ou determinação judicial.

10.3. - O INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário, e a publicará, para que produza efeitos em relação a terceiros.

10.4. - No caso de cessão de registro de marca que se encontre em fase de exame de prorrogação, o novo Certificado já será expedido em nome do cessionário.

10.5. - Da decisão que indeferir a anotação de cessão ou que cancelar registro ou arquivar pedido, nos termos do art. 135 da LPI, caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação, cuja decisão encerrará a instância administrativa.

11 - SOBRE A ALTERAÇÃO DE NOME, DE SEDE OU DE ENDEREÇO ➡

11.1. - O pedido de anotação de alteração de nome, de sede ou de endereço do requerente ou titular será instruído com os seguintes documentos:

11.1.1. - requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

11.1.2. - indicação das alterações ocorridas;

11.1.3. - relação numérica dos pedidos e/ou registros a serem alterados;

11.1.4. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

11.1.5. - procuração, se for o caso;

11.1.6. - certificado original ou segunda via desse, ou cópia do requerimento dessa última, ou, ainda, declaração de que está sendo requerida, em caso de registro.

11.2. - O INPI fará a anotação das alterações de nome, de sede ou de endereço, e a publicará, para que produza efeitos em relação a terceiros.

11.3. - No caso de alteração de nome, de sede ou de endereço em registro que se encontre em fase de exame de prorrogação, o novo Certificado já será expedido com o nome e/ou sede ou endereço alterados.

11.4. - O INPI fará, ainda, anotação de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre pedido de registro ou registro, mediante comprovação específica, fazendo-a publicar, para que produza efeitos em relação a terceiros.

12 - SOBRE A CERTIDÃO DE BUSCA ➡

12.1. - O pedido de certidão de busca será instruído com os seguintes documentos:

12.1.1. - requerimento, conforme Modelo IV, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

12.1.2. - etiquetas, quando se tratar de marca figurativa ou mista, em duas ou três dimensões, observadas a quantidade e as especificações definidas no Guia do Usuário;

12.1.3. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

12.1.4. - procuração, se for o caso.

13 - SOBRE A CERTIDÃO DE ANDAMENTO ➡

13.1. - O pedido de certidão de andamento será instruído com os seguintes documentos:

13.1.1. - requerimento, conforme Modelo III, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

13.1.2. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

13.1.3. - procuração, se for o caso.

14 - SOBRE A CÓPIA OFICIAL ➡

14.1. - O pedido de cópia oficial será instruído com os seguintes documentos:

14.1.1. - requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

14.1.2. - comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

14.1.3. - procuração, se for o caso.

15 - SOBRE O PEDIDO DE FOTOCÓPIA ➡

15.1. - O pedido de fotocópia será instruído com os seguintes documentos:

15.1.1. - requerimento, conforme Modelo V, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

15.1.2. - comprovante do pagamento da retribuição preliminar correspondente.

16 - SOBRE A PROCURAÇÃO ➡

16.1. - Quando o interessado não requerer pessoalmente, deverá apresentar o instrumento de procuração juntamente com o requerimento ou no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao do primeiro ato da parte no processo, nos termos do art. 216 da LPI, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI.

16.2. - Para a apresentação do respectivo instrumento, deverão ser observados a forma e o prazo estabelecidos no § 2º do art. 216 da LPI, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI, sob pena de sujeitar-se às consequências previstas nesse dispositivo legal.

16.3. - Em se tratando de pessoa domiciliada no exterior, e não sendo seus atos praticados através de procurador, na forma do art. 216 da LPI, deverá ser apresentada procuração nos termos previstos no art. 217 da LPI, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente.

16.4. - A procuração contendo poderes nos termos do art. 217 da LPI, quando não instruir o pedido de registro, poderá ser exigida pelo INPI a qualquer momento, inclusive após a extinção do registro, e, nessa hipótese, deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da exigência.

17 - SOBRE OS PRAZOS ➡

17.1. - O pedido para concessão de prazo adicional para a prática de ato não realizado por justa causa deverá ser apresentado mediante requerimento, conforme Modelo VI, instituído no AN nº 132/97.

17.2. - Reconhecida pelo INPI a justa causa que impediu a parte de praticar o ato no prazo legal, o INPI dará ciência ao interessado, na forma do art. 226 da LPI, sobre o prazo que lhe foi concedido, o qual não poderá ser menor que 15 (quinze) dias e maior do que 60 (sessenta) dias.

17.3. - O INPI assegurará aos interessados o fornecimento de cópias oficiais, certidões ou fotocópias, regularmente requeridas, com relação às matérias de que trata a LPI, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo por razões justas.

17.4. - O não fornecimento pelo INPI, no prazo previsto no item anterior, de fotocópias de peças processuais necessárias à fundamentação de qualquer das medidas administrativas previstas na LPI não desobriga o interessado de apresentar a respectiva petição dentro do prazo legal previsto, acompanhada do comprovante da retribuição correspondente.

17.5. - Fornecidas as fotocópias a que se refere o item anterior, o interessado poderá apresentar, no prazo que lhe for concedido pelo INPI, argumentos suplementares, através de petição, isenta de recolhimento de retribuição, acompanhada de cópia do pedido de fotocópia, no qual conste a data de atendimento do pedido.

18 - SOBRE A EXTIÇÃO DO REGISTRO PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ➡

18.1. - Expirado o prazo de vigência do registro, sem que tenha havido a competente prorrogação, será publicada a sua extinção.

19 - SOBRE A EXTIÇÃO DO REGISTRO PELA RENÚNCIA ➡

19.1. - A renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou aos serviços, por item de classe, nos termos da Classificação de Produtos e Serviços (AN 51/80), assinalados pela marca, deverá ser instruída com os seguintes documentos:

19.1.1. - requerimento, conforme Modelo II, instituído no AN nº 132/97, em língua portuguesa, assinado pelo requerente ou seu procurador;

19.1.2. - procuração com poderes especiais para renunciar, se for o caso;

19.1.3. - documentos que comprovem a qualidade e poderes do signatário do requerimento para renunciar, no caso de pessoa jurídica;

19.2. - No caso de marca coletiva, só será admitida a renúncia quando requerida nos termos do contrato social ou do estatuto da própria entidade, ou ainda, conforme o regulamento de utilização.

20 - SOBRE A EXTIÇÃO DO REGISTRO PELA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 217 ➡

20.1. - Constatada a ausência de procuração nos termos do art. 217 da LPI, o INPI poderá formular exigência, que, se não cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data

da respectiva publicação, ensejará a extinção do registro.

21 - SOBRE O PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE REGISTRO ➡

21.1. - Não se conhecerá do requerimento de declaração de caducidade de registro de marca se:

21.1.1. - na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 05 (cinco) anos da data da concessão do registro;

21.1.2. - 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 05 (cinco) anos;

21.1.3. - desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

21.2. - Estando conforme o requerimento de declaração de caducidade de registro, será o titular intimado, mediante publicação, para comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da referida publicação.

21.3. - Por ocasião do exame das provas de uso apresentadas, o INPI poderá formular as exigências necessárias ao seu esclarecimento, inclusive relativas à produção de provas complementares, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação.

21.4. - Concluído o exame, será publicada a decisão, declarando a caducidade do registro, que poderá ser parcial, por item da Classificação de Produtos e Serviços, ou denegando-a, se provado o uso em pelo menos um produto ou serviço de cada item da classe em que a marca estiver registrada.

21.5. - A desistência do pedido de caducidade somente será homologada pelo INPI se requerida anteriormente à decisão de primeira instância.

22 - SOBRE O RECURSO CONTRA A DECISÃO DE DECLARAÇÃO OU DENEGAÇÃO DA CADUCIDADE DO REGISTRO ➡

22.1. - Da decisão que declarar ou denegar a caducidade do registro cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva publicação.

22.2. - Não se conhecerá do recurso:

22.2.1. - se interposto fora do prazo legal;

22.2.2. - se desacompanhado da comprovação do pagamento da retribuição correspondente;

22.2.3. - se não contiver fundamentação legal.

22.3. - Se conforme o recurso, o mesmo será publicado, e, da data da publicação, passará a fluir, automaticamente, o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de

contra-razões pelos interessados. Findo esse prazo, o recurso será objeto de exame.

22.4. - Por ocasião do exame de recurso, o INPI poderá formular as exigências necessárias, inclusive com relação à apresentação de provas de uso complementares, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação.

22.5. - Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão, encerrando-se a instância administrativa do processo de caducidade.

23 - DA TRANSFORMAÇÃO DE PEDIDOS E REGISTROS ➡

23.1. - Serão transformados em marcas de produtos, segundo o contido na classe 05 da Classificação de Produtos e Serviços, instituída pelo Ato Normativo nº 051/81, os registros em vigor e os pedidos de registro em andamento, relativos a marcas que tenham sido enquadradas no subitem 05.00 dessa Classificação, que ficou sem efeito à luz do art. 123 da LPI.

23.1.1. - Sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5.

23.1.2. - A marca transformada só poderá ser usada em conjunto com a marca vinculada à finalidade terapêutica para o produto em questão, ainda que essa possa ser usada sem aquela.

23.1.3. - Em se tratando de pedidos de registro em andamento, depositados na vigência da Lei nº 5.772/71, o requerimento de transformação poderá ser apresentado até o início do exame, em primeira ou segunda instância administrativa, do pedido de registro, o qual, na ausência de tal requerimento, sofrerá exigência.

23.1.4. - Em se tratando de registro em vigor, o requerimento de transformação será apresentado por ocasião da prorrogação de sua vigência.

23.1.5. - O requerimento de transformação deverá ser apresentado por meio de petição específica, acompanhada dos documentos relacionados no item 2, no que couber, e do comprovante do recolhimento da retribuição correspondente aos novos registros.

23.2. - Aos titulares de registros em vigor e de pedidos de registro em andamento relativos a marcas de produto ou serviço será assegurada a possibilidade de requererem sua transformação em marcas coletivas ou de certificação, desde que atendam às exigências previstas na LPI, notadamente aquelas estabelecidas nos seus arts. 123, incisos II e III, 147 e 148.

23.2.1. - Em se tratando de pedidos de registro em andamento, depositados na vigência da Lei nº 5.772/71, o requerimento de transformação poderá ser apresentado até a decisão final do pedido de registro.

23.2.2. - Em se tratando de registro em vigor, o requerimento de transformação poderá ser apresentado por ocasião da prorrogação de sua vigência.

23.2.3. - O requerimento de transformação deverá ser apresentado por meio de petição

específica, acompanhada do comprovante do recolhimento da retribuição correspondente e dos documentos relacionados nos itens 2.1.6., 2.1.7. e 2.1.8., no que couber.

23.2.4. - Da decisão que conceder ou negar o pedido de transformação de que tratam os itens anteriores caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva publicação.

24 - DOS DADOS DAS PUBLICAÇÕES →

24.1. - Os seguintes dados deverão constar de todas as publicações dos atos dos processos e procedimentos em matéria de marcas:

24.1.1. - número e data do pedido ou do registro;

24.1.2. - nome do depositante ou do titular; e

24.1.3. - sigla do país, do organismo internacional ou, no caso do Brasil, sigla do País e unidade da Federação.

24.2. - Das publicações de depósito de pedido, constarão, ainda:

24.2.1. - marca;

24.2.2. - natureza e forma de apresentação da marca;

24.2.3. - classe;

24.2.4. - produtos ou serviços a que a marca se destina; e

24.2.5. - dados da prioridade, se houver.

24.3. - Além dos dados constantes do item 24.1., das publicações de intimação de oposição, interposição de recursos de terceiros, instauração de processo administrativo de nulidade e requerimento de declaração de caducidade, também constará o nome do oponente, recorrente ou requerente.

24.4. - Além dos dados referidos nos itens 24.1. e 24.2., acima, das publicações de deferimento do pedido de registro, de concessão e de prorrogação de registro, constará a eventual anotação sobre a extensão da proteção conferida à marca.

24.5. - Além dos dados do item 24.1., das publicações de decisões de sobrestamento, constará o objeto do impedimento.

24.6. - Das publicações de decisões de indeferimento dos pedidos de registro e de deferimento ou indeferimento de recursos, dos processos administrativos de nulidade e de declaração de caducidade, bem como das publicações de extinção de registros constarão a base legal e eventuais complementos, além dos dados do item 24.1.

24.7. - Das publicações de anotação de cessão de direitos, além dos dados constantes do item 24.1., constará o nome do cessionário.

25 - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS ➔

25.1. - Não será restituída a retribuição devidamente recolhida.

25.2. - As petições somente estarão em condições de serem protocolizadas quando atendidas as formalidades legais.

II - ➔

Este Ato Normativo entrará em vigor no dia 15 de maio de 1997, revogados os AN 09/75, 46/80, 91/88, 111/93, 113/93, 121/93 e 123/93 e quaisquer disposições em contrário no que se referem a marcas.

AMÉRICO PUPPIN

Presidente