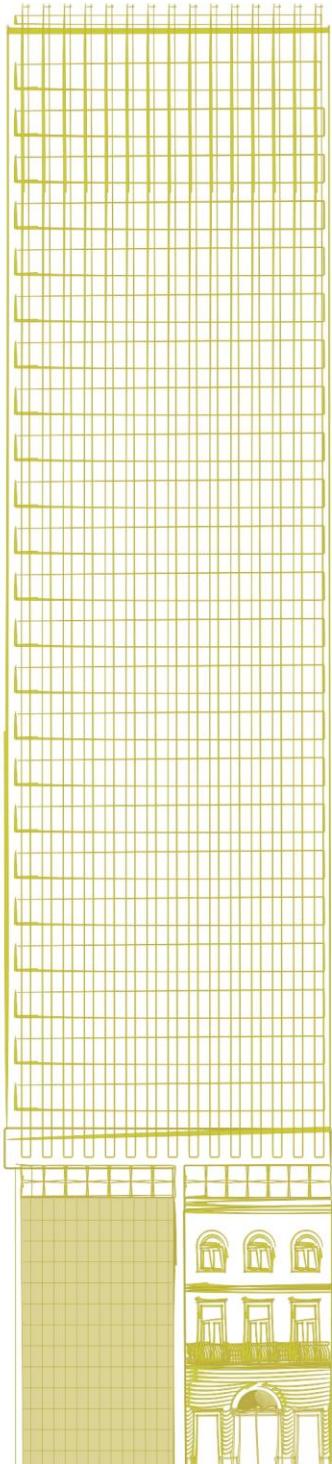


El proceso de redacción y revisión de directrices y procedimientos de examen de marcas y diseños industriales en INPI Brasil

André Maske y Eduardo Rio

Tecnologistas em Propiedad Industrial
DIRMA / INPI

Rio de Janeiro, 1º de Diciembre, 2020



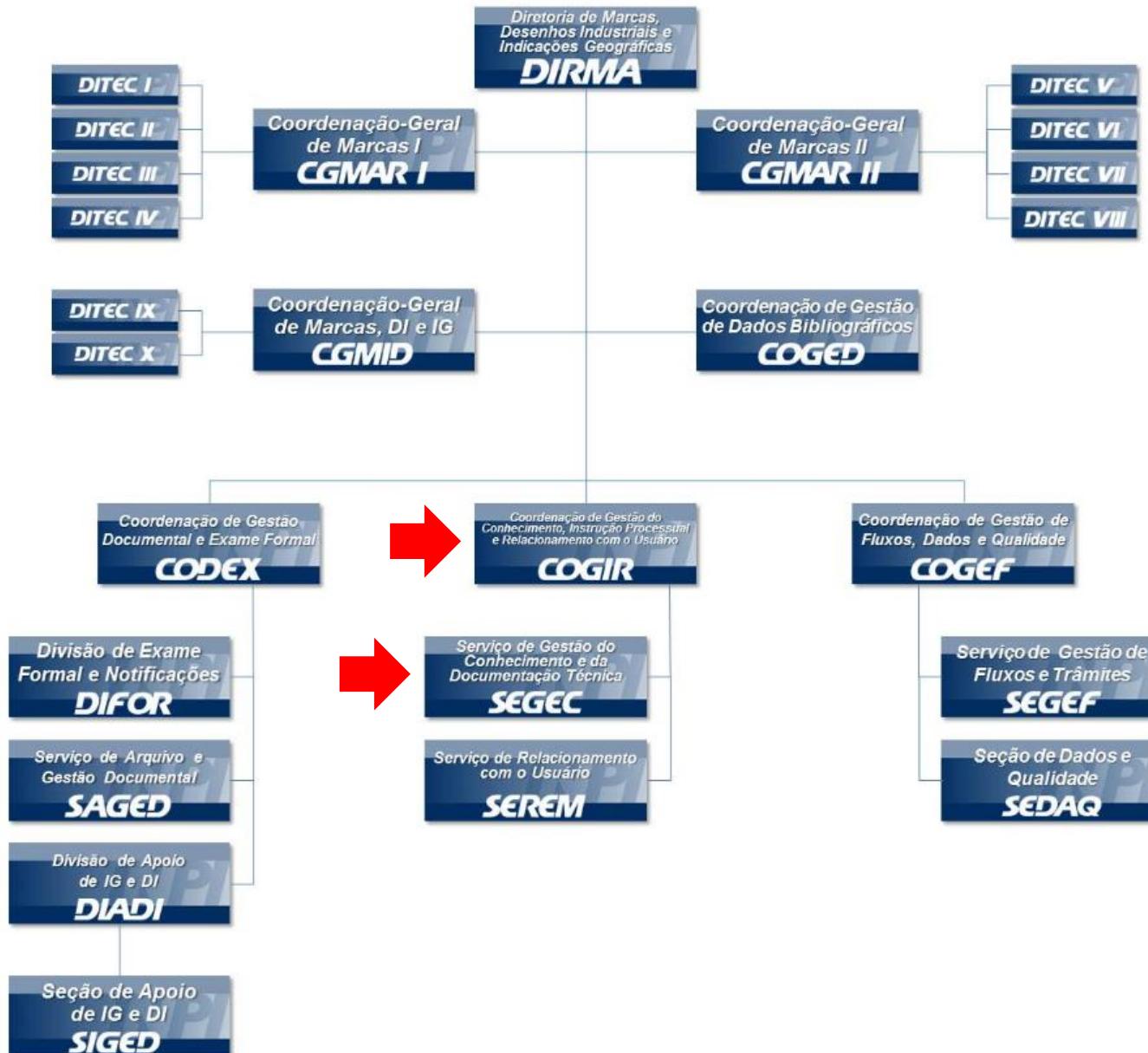
Resumen

- Introducción
- Redmine
- Manual de Marcas
- Manual de Diseños Industriales
- El proceso de redacción y revisión de procedimientos y directrices

Introducción

- **DIRMA** (Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas);
- **COGIR** (Coordinación de Gestión del Conocimiento, Instrucción Procesal y Relación con usuarios externos);
- **SEGEC** (Servicio de Gestión del Conocimiento y Documentación Técnica)
- 5 miembros actualmente.
- Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.

Introducción



Introducción

- La Ordenanza nº 11, de 27 de enero de 2017 (Portaria Nº - 11, de 27 de enero de 2017) define, entre las responsabilidades de SEGEC:
 - Proceder a la documentación de conocimientos, directrices técnicas y procedimientos de examen;
 - Identificar y proponer la mejora de los lineamientos técnicos y procedimientos de examen;
 - Proporcionar apoyo de secretaría a los comités de procedimiento;
 - Proporcionar apoyo a los usuarios internos con respecto a las directrices técnicas y los procedimientos de examen

Redmine

- Herramienta de seguimiento de problemas y gestión de proyectos basada en web gratuita y de código abierto;
 - ✓ Wiki: dar publicidad al Manual y las referencias (entre otras cosas);
 - ✓ Gestión de tareas: registrar y actualizar el estado de las tareas (sugerencias, consultas y demandas específicas);

Manual de Marcas

- Fuentes de directrices y procedimientos: Manual de Marcas y otras referencias
- **Fuente principal: Manual de Marcas**
 - Sitio web: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>
 - Disponible en portugués (próximamente habrá versiones en español e inglés, por el Protocolo de Madrid)
 - Utilizado por usuarios internos y externos.
 - 1a edición: diciembre de 2014 (revisada 5 veces)
 - 2a edición: febrero de 2017 (revisada una vez)
 - 3a edición: octubre de 2019 (revisado dos veces - próxima revisión en diciembre de 2020)

Manual de Marcas



Busca:

Manual de Marcas

3^a edição (out/2019)
1^a revisão (out/2019)

O presente Manual tem por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de marcas, bem como instruções para formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos, servindo, portanto, como referência para examinadores, procuradores e usuários em geral.

De acordo com a [Resolução INPI/PR nº 142/2014](#) que o instituiu, o Manual de Marcas estará sujeito a atualizações periódicas, coordenadas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD).

Instituída pela [Resolução INPI/PR nº 249/2019](#), a terceira edição do Manual de Marcas traz diversas [Atualizações](#), resultado do aperfeiçoamento dos procedimentos existentes e da inclusão de novas diretrizes referentes ao registro de marca em regime de cotitularidade, ao registro de marca em sistema multiclasse, à divisão de registros ou pedidos de registro de marca e ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. Em 02 de outubro de 2019, foi publicada sua primeira revisão, cujo detalhamento pode ser conferido na seção [Histórico de alterações](#).

Também é possível acessar a versão do Manual de Marcas (3^a edição, 1^a revisão) no formato [PDF](#).

Manual de Marcas

- 1. Disposições gerais
 - 2. O que é marca
 - 3. Como formular pedido de registro ou petição de marca
 - 4. Exame formal
 - 5. Exame substantivo
 - 6. Concessão, manutenção e extinção do registro
 - 7. Recursos e processos administrativos de nulidade
 - 8. Transferência de direitos
 - 9. Anotações e alterações diversas
 - 10. Outros serviços
 - 11. Protocolo de Madri
- Referências
[Histórico de alterações](#)
[Manual de Marcas 2^a edição](#)
[Manual de Marcas 1^a edição](#)

1. Disposições gerais

Informações sobre acesso aos serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, retribuições, cumprimento de prazos, atendimento ao usuário, vistas de processo e demais normas de caráter geral.

[Ver conteúdo...](#)

2. O que é marca

Definição, tipos de sinais marcários, princípios legais que regem o direito de marcas e modalidades de busca.

Manual de Marcas

- Capítulo 1 - Disposiciones generales
- Capítulo 2 - ¿Qué es una marca comercial?
- Capítulo 3 - Cómo postularse
- Capítulo 4 - Examen formal
- Capítulo 5 - Examen sustantivo
- Capítulo 6 - Concesión, mantenimiento y extinción del registro
- Capítulo 7 - Apelaciones y nulidades
- Capítulo 8 - Transferencia de derechos
- Capítulo 9 - Anotaciones y cambios
- Capítulo 10 - Otros servicios
- Capítulo 11 - Protocolo de Madrid
- Referencias

Manual de Diseños Industriales

- Fuentes de directrices y procedimientos: Manual de Diseños Industriales y otras referencias
- **Fuente principal: Manual de Diseños Industriales**
 - Sitio web: <http://manualdedi.inpi.gov.br/>
 - Disponible en portugués (próximamente habrá versiones en español e inglés)
 - Utilizado por usuarios internos y externos.
 - 1a edición: enero de 2019

Manual de Diseños Industriales



Busca:

Manual de Desenhos Industriais 1ª edição (jan/2019)

O presente Manual tem por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de desenhos industriais, bem como instruções para formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos, servindo, portanto, como referência para examinadores, procuradores e usuários em geral.

De acordo com a [Resolução INPI/PR nº 232/2019](#) que o instituiu, o Manual de Desenhos Industriais estará sujeito a atualizações periódicas, promovidas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de exame (CPAPD).

Esta primeira edição do Manual de Desenhos Industriais fornece orientações necessárias ao depósito do pedido de registro e apresenta as diretrizes para o exame formal e para o exame técnico, bem como informações sobre o acesso aos demais serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) e pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).

Também é possível acessar a versão do Manual de Desenhos Industriais (1ª edição) no formato [PDF](#).

1 Disposições gerais

Informações sobre acesso aos serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA), retribuições, cumprimento de prazos, atendimento ao usuário, vistas de processo e demais normas de caráter geral.

▶ [Ver conteúdo...](#)

Manual de Desenhos Industriais

- 1 Disposições gerais
- 2 O que é considerado desenho industrial
- 3 Como formular pedido de registro ou petição de desenho industrial
- 4 Exame formal
- 5 Exame técnico
- 6 Concessão, manutenção e extinção do registro
- 7 Recursos e processos administrativos de nulidade
- 8 Transferência de direitos
- 9 Anotações e alterações diversas
- 10 Outros serviços
- Modelos
- Referências

Manual de Diseños Industriales

- Capítulo 1 - Disposiciones generales
- Capítulo 2 - Que se considera como diseño industrial
- Capítulo 3 - Cómo postularse
- Capítulo 4 - Examen formal
- Capítulo 5 - Examen tecnico
- Capítulo 6 - Concesión, mantenimiento y extinción del registro
- Capítulo 7 - Apelaciones y nulidades
- Capítulo 8 - Transferencia de derechos
- Capítulo 9 - Anotaciones y cambios
- Capítulo 10 - Otros servicios
- Referencias

Demás referencias

- Resoluciones (resoluções);
- Instrucciones normativas (instruções normativas);
- Opiniones normativas (pareceres normativos);
- Notas técnicas;

Demás referencias



Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2019

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2019.

Ementa: Procedimento administrativo. Preenchimento do campo “elemento nominativo” de marcas mistas ou tridimensionais. Não indicação de elementos negligenciáveis.

1. A fim de orientar as tarefas referentes ao processamento de pedidos de registros de marcas pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas e pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, a presente nota técnica disciplina o procedimento para preenchimento do campo “elemento nominativo” de marcas mistas ou tridimensionais.

2. O tema foi objeto de discussão na 126ª reunião sobre procedimentos e diretrizes de exame de Marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD).

3. Fica estabelecido que, em marcas mistas ou tridimensionais, não devem ser indicados no campo “elemento nominativo” os componentes negligenciáveis da marca, destinados tão somente a informar dados alheios ao conjunto marcário propriamente dito.

Conforme definido no subitem “Elementos do conjunto marcário” 9.1 do Manual de Marcas:

“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. (...)"

Frequentemente, figuram como elementos negligenciáveis, dentre ui elencados em rol não exaustivo:

- a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™;
- b) Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos;
- c) Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto;
- d) Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos;
- e) Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação;
- f) Códigos de barras;
- g) ISSN (*International Standard Serial Number*), ISBN (*International Standard Book Number*) e DOI (*Digital Object Identifier*);
- h) CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registro em juntas comerciais, órgãos de classe e outros.

6. Para o cumprimento do disposto nesta norma, o campo “elemento nominativo” poderá ser alterado de ofício, sendo dispensada a republicação do pedido.

7. Dê-se ciência à Divisão de Exame Formal e Notificações, a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade para imediata aplicação das orientações estabelecidas nesta Nota Técnica.

8. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491/19, de 09/10/2019.

Procedimientos de redacción y revisión



Procedimientos de redacción y revisión

Paso 1: Inicio

- SEGEC recibe:
 - **Sugerencias;**
 - Idealmente, las sugerencias contendrán borradores de las alternativas aplicables.
 - **Consultas sobre procedimientos o pautas para una aplicación específica;**
 - Ejemplos:
 - ✓ Distinción de una marca;
 - ✓ Especificación;
 - ✓ Aceptabilidad de un documento en específico.
 - **Demandas específicas;**
 - Ejemplos:
 - ✓ Protocolo de Madrid;
 - ✓ Discusiones actuales sobre marcas de posición.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 1: Inicio

- SEGEC la registrará como tarea, le asignará un número y la clasificará.
 - ✓ Tipos de sugerencia: actualización, corrección, mejora;
 - ✓ Temas de consulta: distintividad, oposición, cambio de titularidad, entre otros.
 - Estado de la solicitud en IPAS: "Esperando respuesta de CPAPD"
- Registraremos las aplicaciones relacionadas con las consultas.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 1: Inicio

Screenshot of the INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) system interface for managing procedures and guidelines.

The top navigation bar includes: Contatos, People, Administração, Help & Support, Minha conta, Minha página, and Sair.

The main header shows: Diretrizes e Procedimentos > [procedimentos] Suporte. A search bar is present.

The menu below the header includes: Planejamento, Tarefas (selected), Nova tarefa, Gantt, Wiki, and Configurações.

The central area displays a "Tarefas" (Tasks) list:

#	Título	Data prevista	Situação	Atribuído para	Categoria
4360	Marca de posição vs nota técnica nº 03/2016 (representação de embalagens) (antiga #4018)		Aguardando subsídios	DIRMA - SEGEC	Distintividade
4354	Alegações do inciso V sem exercício efetivo da atividade comercial		Nova	DIRMA - SEGEC	Atividade
4353	Registrabilidade de denominações de métodos		Aguardando subsídios	DIRMA - SEGEC	Disponibilidade
4352	Marca mista ilegível como texto		Aguardando subsídios	DIRMA - SEGEC	Alteração da marca
4351	Alteração de CNPJ em MEI		Aguardando subsídios	DIRMA - SEGEC	Transferência
4348	Sobrerestamento por pedido do próprio requerente em outra classe		Aguardando subsídios	DIRMA - SEGEC	Sobrerestamento
4347	Retirada da expressão "EIRELI ME"		Nova	DIRMA - SEGEC	Alteração da marca

On the right side, there is a sidebar titled "TAREFAS" with links: Ver todas as tarefas, Resumo, and Gantt.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 1: Inicio

- Elaboración de la agenda de la reunión de las comisiones, junto con los fundamentos necesarios para la toma de decisiones;
- **Comité de Orientación sobre Procedimientos de Examen (COPEX):**
 - Proporciona orientación para la aplicación de procedimientos o pautas actuales. No se pueden establecer nuevos procedimientos o pautas.
- **Comité Permanente para la Mejora de los Procedimientos y Directrices de Examen (CPAPD):**
 - Puede establecer / revisar procedimientos o pautas.
 - Marcas, Diseño Industrial e Indicaciones Geográficas.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 2: Debates

- **Reunión de los comités (CPAPD y COPEX);**
- Una vez al mes o cuando lo convoque el Presidente de INPI;

COPEX

- Miembros permanentes :
 - Coordinadores Generales de Marcas;
 - Coordinadora de COGIR;

CPAPD

- Miembros permanentes:
 - Coordinadores Generales de Marcas;
 - Coordinadora de COGIR;
 - Coordinador General de CGREC (Junta de Apelación)
 - Director de DIRMA (presidente del CPAPD).

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 2: Debates

- Quórum mínimo para reuniones y decisiones

COPEX

- 3 miembros permanentes
- Mayoría simple de los participantes

CPAPD

- 2 naturalezas :
Consultas y otros asuntos técnicos:
4 miembros, 2 miembros permanentes

Aprobación de notas técnicas, revisiones de manuales o nuevas ediciones:
4 miembros, incluido el presidente del comité

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 2: Debates

- Los fundamentos necesarios para el proceso de toma de decisiones pueden incluir :
 - ✓ Descripción de la aplicación o situación;
 - ✓ Alternativas de procedimiento o pauta aplicables;
 - ✓ Fundamentos legales relevantes;
 - ✓ Posibles implicaciones;
 - ✓ Impacto para los usuarios;
 - ✓ Viabilidad de la solución de TI e impacto en la productividad.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 2: Debates

- Se podrá convocar a **asesores** para que participen en la reunión y asesoren a los miembros del comité:
 - ✓ Nuevos procedimientos con motivo de la adhesión al Protocolo de Madrid (como copropiedad y aplicaciones de clases múltiples)
 - ❖ Equipo de trabajo de Madrid;
 - ✓ Mejora de los procedimientos relacionados con el examen de marcas tridimensionales
 - ❖ Comisión de Marcas Tridimensionales

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 2: Debates

- El **acta de la reunión** documentará, entre otros:
 - el procedimiento o directriz acordada;
 - la necesidad de más estudios;
 - la necesidad de desarrollo de soluciones de TI.

1.2 Melhoria #3687

A melhoria #3687 trata das alterações na redação dos itens “5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional”, “5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade” e “5.13.1 Instruções para exame de marca tridimensional”, do Manual de Marcas, elaboradas pela Comissão de Exame de Marcas Tridimensionais visando ao aperfeiçoamento do exame das marcas tridimensionais, mistas e figurativas, mediante o esclarecimento das disposições constantes dos itens supracitados.

Após debates, o primeiro parágrafo do item “5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional” foi alterado para:

5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional

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

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 2: Debates

- Sometimiento a **consulta pública** en casos específicos;
- Se aceptará contribuciones sobre el texto durante un período de tiempo específico (30 días, por ejemplo).

Formulario de consulta pública

CONSULTA PÚBLICA – PORTARIA INPI/DIRMA Nº 03, DE 21 DE MAIO DE 2019

REGISTRO DE MARCA EM REGIME DE COTITULARIDADE

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

Nome:			
<input type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Pessoa física	<input type="checkbox"/> Pessoa jurídica	
<input type="checkbox"/> Representante de associação (especificar):			
<input type="checkbox"/> Outros (especificar):			

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: consultapublicamarcas@inpi.gov.br.

Artigo da Minuta	Proposta de alteração	Justificativa
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		
9º		
10.		

- Luego de la consulta, habrá una reunión del comité (CPAPD) para evaluar cada sugerencia;
- Posteriormente se publicará un documento con las respuestas a las contribuciones juntamente con la versión final del documento.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 3: Publicación

- Publicación del nuevo procedimiento o directriz en el sitio web de INPI, mediante:
 - la publicación del Manual actualizado en Redmine (nueva edición o revisión de la edición actual);
 - publicación de un acto normativo, como una resolución, una nota técnica o una instrucción normativa, disponible para su descarga en el apartado **Referencias** del Manual de Marcas o Diseños Industriales.

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 3: Publicación

- Publicación de las respuestas a los comentarios recibidos durante la consulta pública, si aplicable.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIALIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 1º

Proposta	Resposta
<p>Sugestão:</p> <p>Alteração da redação do artigo 1º, como segue:</p> <p>Art. 1º Disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Como o próprio artigo 4, § 3, desta Resolução permite a divisão, ao menos para fins de transferência, de parte dos serviços e produtos descritos, entendemos que a Resolução não se restringe à divisão no sistema multiclasse, cabendo o ajuste do seu artigo 1º, para que reflita toda a extensão da Resolução proposta.</p>	<p>Sugestão aceita.</p> <p>Alterada a redação para:</p> <p><i>Art. 1º Disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca.</i></p>

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 3: Publicación

- Los procedimientos y directrices descritos en Resoluciones y otros documentos pueden incluirse en el Manual en futuras ediciones o revisiones.
- El Manual contiene dos secciones especiales donde hacemos un seguimiento de los cambios

The screenshot shows the INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) website. The header features the INPI logo and a search bar. The main content area displays the 'Manual de Marcas' (Trademark Manual) and the 'Histórico de alterações da 3ª edição' (Historical of changes of the 3rd edition). A table lists changes made in the 1st revision (02/10/2019). The table has two columns: 'Itens' (Items) and 'Descrição' (Description). The 'Descrição' column contains detailed text about the changes, such as the inclusion of items related to the Madrid Protocol and its Regulation, and the updating of service categories and fee tables.

Itens	Descrição
1.1	Foram incluídos no rol de normas aplicáveis ao exame de marcas o Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum.
1.3 1.4 1.7 3 3.1.1 3.2 3.3.1 3.5.2 3.7.1 (renumerado como 3.6.1) 3.10 (renumerado como 3.9)	Os itens foram atualizados de acordo com a Resolução INPI/PR nº 250, de 26 de setembro de 2019 , que publicou a nova tabela de retribuições de serviços prestados pelo INPI, em função: <ul style="list-style-type: none">- da definição do meio eletrônico como meio exclusivo de petionamento para os serviços relativos a marcas;- da atualização dos serviços relativos a marcas; e- das disposições a respeito da redução de valores das retribuições de serviços prestados pelo INPI, que não serão aplicáveis aos serviços relativos a marcas. O item 3.6 Peticionamento em papel foi excluído, sendo realizada a renumeração dos itens subsequentes, de 3.7 a 3.12 para 3.6 a 3.11, respectivamente. Foi incluído o item 11.4.5 Quadro explicativo referente às petições junto ao INPI no âmbito do Protocolo de Madri.
5.20 6.6 7.2.1 11.2.1.2 11.2.2.3 11.2.3.1 11.2.6 11.4.2.2	O item foi atualizado em relação aos procedimentos em caso

Procedimientos de redacción y revisión

Paso 4: Diseminación

- Difusión de los nuevos procedimientos o directrices a los grupos de interés (examinadores y usuarios externos)
- Posibles acciones:
 - Ronda de formación para el equipo;
 - Contacto con la Coordinación de Comunicaciones para la publicación de noticias en el sitio web de INPI;
 - Contacto con la Coordinación de Difusión para eventos externos



manualdemarcas.inpi.gov.br

manualdedi.inpi.gov.br