

## Sistema de cotitularidade de marcas terá início no dia 15 de setembro de 2020

Por Flávia Tremura e Carolina Caetano

O INPI publicou no dia 08 de setembro um comunicado informando a nova data para que a cotitularidade em processos de marcas esteja disponível nos novos pedidos protocolados diretamente junto ao INPI brasileiro: 15 de setembro. Ou seja, a partir dessa data 2 (duas) ou mais pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto, poderão ser proprietárias de um mesmo processo de marca.

O sistema de cotitularidade foi uma das novidades no sistema marcário nacional, advindo da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. A previsão do sistema e regulamentação estão inseridos na Resolução 245/2019 que foi objeto de outra newsletter ([acesse aqui](#)) e tinha previsão para entrar em vigor, originalmente, em março de 2020. O sistema já estava disponível para titulares que vinham designando o Brasil em seus pedidos internacionais via Protocolo de Madri.

Contudo, devido a problemas de sistema, o INPI suspendeu o início da vigência do sistema de cotitularidade para titulares que dessem entrada em novos pedidos diretamente no INPI brasileiro, sem estimativa de sua implantação, até que esta publicação anunciou a nova data.

De acordo com o comunicado, para viabilizar o sistema de cotitularidade, várias áreas do INPI foram envolvidas.

A utilização da cotitularidade poderá ser feita através de novos pedidos de registro, ou ainda, por meio de transferência de titularidade de pedido ou registro de um único titular já existente.

Destacamos a seguir alguns pontos de atenção que devem ser observados para utilização do novo sistema:

- A cotitularidade não estará disponível em registros de marca coletiva;

- O percentual de cada cotitular sobre a propriedade do registro ou pedido de registro de marca não será anotado pelo INPI;
- A declaração de atividade em cumprimento ao artigo 128 §1º da LPI deve ser referente a todos os cotitulares;
- Para fins de exame de colidência, é necessário ter todos os cotitulares em comum para que a anterioridade não seja considerada impeditiva;
- Para fins de defesa contra caducidade, basta a comprovação de uso da marca por um cotitular. Já para justificativa de razões legítimas para o desuso, é necessário que as razões se apliquem a todos os cotitulares;
- Em procedimentos de transferência, é necessário que haja a autorização de todos os cotitulares, ressalvadas determinações judiciais;
- Para procedimentos de ataque a processos de terceiros, as medidas podem ser apresentadas somente por um dos cotitulares. Já para medidas de defesa à ataques de terceiros, é necessário que haja assinatura de todos os cotitulares ou de representantes nomeados por todos.

A utilização do sistema de cotitularidade não é tão simples, e incorre em algumas possíveis complicações e incidentes no processo de registro de marcas. Dessa forma, a escolha pelo sistema de cotitularidade deve ser analisada caso a caso de acordo com os interesses dos titulares.

Para maiores informações ou esclarecimentos, por favor nos contate no endereço [mail@kasznarleonardos.com](mailto:mail@kasznarleonardos.com) ou escreva ao seu contato de costume em nosso escritório.